

VILKÅRENE FOR OPPNÅELSE AV VERN FOR VAREMERKER PÅ GRUNNLAG AV INNARBEIDELSE

Kandidatnummer: 634

Leveringsfrist: 25.11.08

(* regelverk for spesialoppgave på:

<http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/utf-forskr-vedlegg-i.html>

regelverk for masteroppgave på:

<http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/master/eksamensforskrift/kap6.html>)

Til sammen 17990* ord

24.11.2008

Innholdsfortegnelse

<u>1</u>	<u>INNLEDNING</u>	<u>3</u>
1.1	Tema og oversikt	3
1.2	Avgrensninger	3
1.3	Terminologi	4
1.4	Varemerkeretten og 'varemerke'-begrepet	5
1.5	Rettskilder	5
<u>2</u>	<u>HISTORISKE UTVIKLINGSLINJER. BEGRUNNELSEN FOR VERN AV INNARBEIDEDE VAREMERKER</u>	<u>8</u>
<u>3</u>	<u>ERVERV AV VAREMERKERETT: REGISTRERING ELLER INNARBEIDELSE?</u>	<u>11</u>
<u>4</u>	<u>INNARBEIDELSENS PRAKTISKE BETYDNING</u>	<u>14</u>
<u>5</u>	<u>VAREMERKEDEFINISJONEN I §1 ANNET LEDD</u>	<u>17</u>
<u>6</u>	<u>HOVEDPROBLEMSTILLING: NÅR FORELIGGER INNARBEIDELSE?</u>	<u>20</u>
6.1	"Innen vedkommende omsetningskrets her i riket"	20
6.2	"Godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer"	24
6.2.1	Den historiske utviklingen av lovens formulering	27
6.2.2	Distinktive vs. ikke-distinktive merker	31
6.2.3	Nærmere om kravet til innarbeidelse	38
<u>7</u>	<u>EKSEMPLER PÅ INNARBEIDELSESVURDERINGER FRA RETTSPRAKSIS</u>	<u>42</u>

<u>8</u>	<u>INNARBEIDELSESVERNETS VARIGHET. DEGENERASJON</u>	<u>50</u>
<u>9</u>	<u>INNARBEIDELSESVERNET I ET INTERNASJONALT PERSPEKTIV</u>	<u>53</u>
<u>10</u>	<u>LITTERATURLISTE</u>	<u>60</u>
<u>11</u>	<u>FORARBEIDSREGISTER</u>	<u>62</u>
11.1	Norske forarbeider	62
11.2	Svenske forarbeider	62
11.3	Danske forarbeider	62
<u>12</u>	<u>DOMSREGISTER</u>	<u>63</u>
12.1	EF-domstolen	63
12.2	Høyesterett	63
12.3	Lagmannsretten	63
12.4	Byretten	64
12.5	Engelsk rett	64
<u>13</u>	<u>SAKSREGISTER FRA REGISTRERINGSPRAKSIS</u>	<u>64</u>
13.1	OHIMs Annet appellkammer	64
13.2	Patentstyrets 2. avdeling	64
<u>14</u>	<u>REGISTER OVER INTERNETT-ADRESSER</u>	<u>64</u>

1 Innledning

1.1 Tema og oversikt

Temaet for denne oppgaven er “Vilkårene for oppnåelse av vern for varemerker på grunnlag av innarbeidelse”. Rettslig grunnlag er §2 i lov om varemerker av 3. mars 1961 nr. 4, heretter benevnt varemerkeloven (vml.). Bestemmelsen lyder:

”Uten registrering oppnås enerett til et varemerke ved at merket innarbeides.

Et merke anses å være innarbeidet når det innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer.”

Innledningsvis vil jeg gjøre noen avgrensninger av de temaer jeg vil ta opp i oppgaven og si litt om terminologien som vil bli benyttet i fremstillingen. Før jeg begynner behandlingen av oppgavens hovedproblemstilling, vil jeg plassere varemerkeretten i det juridiske landskap og forklare kort hva et *varemerke* er. Jeg vil også gi en oversikt over de viktigste skrevne rettskilder som ligger til grunn for fremstillingen. Videre vil jeg gjøre rede for noen viktige utviklingslinjer i innarbeidelsesvernets historie, samt gi en oversikt over noen praktiske problemstillinger knyttet til innarbeidelse etter vml. §2. Avslutningsvis vil jeg kort se på innarbeidelsesvernets status internasjonalt. Det kan da være interessant å se om den samlede fremstillingen vil være egnet til å si noe om hensiktsmessigheten av det tosporede system bestående av både registrerte og innarbeidede varemerker som norsk varemerkerett bygger på.

1.2 Avgrensninger

Jeg vil i denne oppgaven avgrense mot problemstillinger knyttet til den innarbeidelse som skjer ifm. vml. §13 første ledd tredje punktum. Bestemmelsen lyder: ”Dog skal det ved avgjørelsen av om et varemerke har karakteren av særmerke tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har *vært i bruk*” (min uth.). Den bruk det siktes til i denne sammenheng blir i teori og praksis også omtalt som ’innarbeidelse’, men det dreier seg da ofte om en mindre omfattende innarbeidelse enn den som kreves for å oppnå innarbeidelsesvern etter §2. Bare den innarbeidelse som fører til at

vilkårene i §2 annet ledd blir oppfylt, gir et selvstendig grunnlag for vern (*innarbeidelsesvern*), og bare denne fullstendige formen for innarbeidelse er tema for denne fremstillingen. Problemstillinger knyttet til §13 første ledd tredje punktum vil likevel bli omtalt i sammenhenger hvor det kan bidra til å kaste lys over aspekter ved regelen i §2. Jeg vil si noe mer om skillet mellom innarbeidelse etter §2 og innarbeidelse ifm. §13 første ledd tredje punktum nedenfor.

Jeg vil også avgrense mot nærmere problemstillinger knyttet til *hvilke varer* det innarbeidede varemerket er innarbeidet for. For denne fremstillingens formål er det tilstrekkelig å bemerke at med utgangspunkt i ordlyden i vml. §2, er varemerket innarbeidet når det i omsetningskretsen er godt kjent som særlig kjennetegn for *noens varer*. Ren logikk tilsier da at varemerket nødvendigvis må være innarbeidet for *de varer det er godt kjent som særlig kjennetegn for*. Hvilke varer dette gjelder blir i utgangspunktet et rent bevisspørsmål.¹

1.3 Terminologi

I tråd med vanlig terminologi på varemerkerettens område vil jeg når jeg i det følgende bruker betegnelsen 'varemerke' sikte til et slikt særlig kjennetegn som tilfredsstillende definisjonen av et varemerke i vml. §1 annet ledd, jf. første ledd, dvs. et "tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester". Når jeg ellers snakker om 'kjennetegn', f.eks. ifm. innarbeidelse, er det slike tegn som ikke nødvendigvis (ennå) tilfredsstillende definisjonen jeg har for øye.

Videre er betegnelsen 'varemerkerett' et vidt og flertydig begrep som hyppig vil dukke opp i fremstillingen. I alminnelighet viser betegnelsen til den vide juridiske disiplin som omhandler regler om varemerker mv. Av og til vil betegnelsen imidlertid bli brukt om den enerett merkehaveren har etter vml. §4, jf. §6, til å bruke akkurat *det* varemerket i næringsvirksomhet. Det vil fremgå av sammenhengen når betegnelsen tillegges dette

¹ Se Lassen og Stenvik(2003) s.220 for en nærmere redegjørelse for denne problemstillingen.

meningsinnholdet. 'Merkehaveren' er for øvrig en betegnelse jeg vil bruke om den fysiske eller juridiske person som er eller pretenderer å være innehaver av eneretten til å bruke varemerket etter §4.

1.4 Varemerkeretten og 'varemerke'-begrepet

Systematisk er varemerkeretten en del av *det industrielle rettsvern*, som også omfatter design- og patentretten. Det industrielle rettsvern er en underkategori av den videre juridiske disiplinen *immaterialrett*, som i tillegg til de industrielle rettigheter omfatter rettighetene til åndsverk, opphavsretten.

Helt sentralt for forståelsen av varemerkerettslige problemstillinger er det å ha klart for seg hva et 'varemerke' er. Et varemerke er i bunn og grunn et *identitetsmerke som fungerer som en garanti for et produkts kommersielle opprinnelse*. At denne *garantifunksjonen* er varemerkets hovedfunksjon ble bl.a. uttalt av EF-domstolen i sak C-206/01(Arsenal).² Det er like fullt klart at et varemerke også fyller andre viktige funksjoner som i større eller mindre grad glir over i hverandre, så som dets evne til å virke individualiserende, signalisere kvalitetsnivå, gi informasjon, virke markedsstyrende etc.³ Varemerke-definisjonen i vml. §1 annet ledd vil bli behandlet nedenfor.

1.5 Rettskilder

Jeg vil i det følgende gi en kort oversikt over de viktigste skrevne rettskilder, eller *rettskildefaktorer*, ved behandlingen av oppgavens ulike problemstillinger. Utgangspunktet for oppgavens tema som for alle juridiske problemstillinger som har sitt grunnlag i ordlyden i en lovbestemmelse, er *lovteksten*. Tolkning av varemerkeloven, og da især §2 annet ledd, vil følgelig ha en sentral plass i fremstillingen.

² Nordell(2004) s.84.

³ Se nærmere ibid. s.69 flg.

Videre vil *forarbeidene*, både til den någjeldende og tidligere varemerkelover, ha en sentral betydning ved forståelsen av gjeldende rett. Også andre *nordiske* og *fellesnordiske forarbeider* vil bli trukket frem i sammenhenger hvor de kan bidra til å kaste lys over forståelsen av norsk rett.

NOU 2001:8 står i en spesiell stilling her etter at *Varemerkeutredningen II* på grunnlag av et nordisk samarbeid om revisjon av varemerkeretten har fremlagt en innstilling til ny norsk varemerkelov med motiver. Utkastet har imidlertid ennå ikke passert behandlingen i Stortinget, og rettskildemessig vil Varemerkeutredningen II ha status som *etterarbeider* i forhold til den någjeldende varemerkeloven. Selv om slike uttalelser og forslag som (ennå) ikke er formelt vedtatt i Odels- og Lagting (Stortinget fra 2009) generelt ikke har like stor rettskildemessig vekt som en vedtatt lovs forarbeider, er det likevel klart at komiteens uttalelser, som i hovedsak forventes å gi uttrykk for gjeldende rett om få år og i stor grad også gir uttrykk for gjeldende rett i dag, vil være av relevans ved tolkingen av dagens lov.⁴

Som jeg vil komme nærmere inn på senere i fremstillingen, er det med noen unntak begrenset med *rettspraksis* som gir noen prinsipiell klarlegging av generelle tolkningsspørsmål ved anvendelsen av §2 annet ledd. Men jeg vil gjøre rede for noe av den rettspraksis som likevel kan være relevant. Rettspraksis vil ellers ha betydning gjennom sin illustrasjonsverdi senere i fremstillingen. Det samme gjelder *registreringspraksis* fra Patentstyret, som er den offentlige myndighet som har ansvaret for behandling av søknader om varemerkeregistreringer. Også registreringspraksis fra *OHIM* (Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)), som er EUs varemerkemyndighet med ansvar for registrering av fellesskapsvaremerker etter EFs forordning 40/94, vil så vidt bli nevnt. At praksis fra OHIM bør tillegges vekt ved fastleggelsen av norsk rett er det bl.a. gitt uttrykk for i Rt.2002. 391(God Morgon).

Kvantitativt er det også begrenset med nyere norsk *juridisk teori* som behandler innarbeidelsesspørsmålet. Et unntak er Lassen og Stenvik, *Oversikt over norsk*

⁴ Se nærmere Eckhoff og Helgesen(2005) s.95 flg.

varemerkerett (2003), som behandler innarbeidelsesvernet utførlig og vil bli vist til i sammenhenger hvor deres fremstilling har vært til inspirasjon og opplysning. Ellers er mye av den eldre litteraturen på området utdatert når det gjelder fastleggelsen av gjeldende rett i dag, men den kan i noen sammenhenger likevel ha betydning gjennom sin historiske eller argumentasjonsmessige verdi. Jeg vil også vise til noe *nordisk og internasjonal litteratur* ved behandlingen av problemstillinger hvor disse kildene er av interesse.

En sentral *internasjonal kilde* ved fastleggelsen av varemerkeretten i Norge er EFs rådsdirektiv 89/104 av 21. desember 1988, heretter benevnt *Varemerkedirektivet*, som handler om ”indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker”. Det fremgår både av direktivets forale og av EF-domstolens praksis at formålet med Varemerkedirektivet er å skape rettsenhet i medlemsstatene. Ved gjennomføringen av direktivet ble det imidlertid ikke ansett nødvendig med en fullstendig harmonisering av medlemsstatenes varemerkerett, så direktivet ble derfor begrenset til å omhandle regler om registreringssøknader og registrerte varemerker. Heller ikke alle spørsmål på dette avgrensede området er regulert.⁵ Norge forpliktet seg til å gjennomføre direktivet gjennom EØS-avtalen, og dette ble gjort ved en endringslov til varemerkeloven i 1992. Endringsloven trådte i kraft samtidig med EØS-avtalen, 1. januar 1994.

Siden direktivet ikke inneholder bestemmelser som gir innehaveren av et varemerke vern for merket gjennom innarbeidelse, får direktivet begrenset direkte betydning ved tolkingen av den norske bestemmelsen om innarbeidelsesvern. Direktivet vil likevel være en viktig kilde for tolkingen av varemerkerettslige bestemmelser som indirekte har betydning for regelen i vml. §2. Da direktivets bestemmelser ble gjennomført i norsk rett, ble det således fremhevet at ”ved tolkningen av varemerkeloven må det i fremtiden legges vesentlig vekt på forholdet til direktivet”.⁶

⁵ Lassen og Stenvik(2003) s.27.

⁶ Ot.prp.nr.72(1991-1992) s.55.

Men enda viktigere enn selve direktivet er den rettspraksis *EF-domstolen* har dannet på grunnlag av direktivets bestemmelser. Selv om bare de avgjørelser av domstolen som var avsagt *før* EØS-avtalen ble undertegnet er direkte bindende for Norge, jf. EØS-avtalen art. 6, jf. art. 2a og EØS-loven §1, har Høyesterett flere ganger påpekt at også senere praksis fra EF-domstolen skal tillegges stor vekt ved tolkingen av norsk lov på direktivets område, se Rt.1997.1954 og Rt.2002.391(God Morgon).⁷ Noe av denne praksisen vil bli berørt i det følgende.

2 Historiske utviklingslinjer. Begrunnelsen for vern av innarbeidede varemerker

Etter den første norske varemerkelov av 1884 var det etter tysk mønster bare *registrerte* varemerker som var vernet. Men i årtiene som fulgte, utviklet varemerkeretten seg i takt med strømninger i andre land i Europa og ble snart sett i et videre perspektiv, i nær sammenheng med mer alminnelige konkurranserettslige prinsipper. I innstillingen til ny varemerkelov i 1904 uttalte Patentkommisjonen at varemerkeretten må ses ”som et enkelt utslag af et almindeligt retsprincip”, nemlig ”princippet om retsstridigheten af ”concurrence déloyale”, om det retsstridige i konkurrence ved utilbørlige eller forkastelige midler”. Kommisjonen påpekte videre at et utslag av dette prinsippet er at ”det omdømme, som en mand har erhvervet for sine varer i vedkommende forretnings- eller kundekrets, bevares for *ham* og ikke uhjemlet kommer *fremmede* varer tilgode ...”(Utk.1904 s.20, uth. der).⁸

Som et resultat av disse tankene knesatte den nye varemerkeloven av 1910 for første gang regler som ga vern også for *innarbeidede* varemerker i norsk rett. Innarbeidede varemerker ble imidlertid ikke umiddelbart fullstendig likestilt med registrerte varemerker. Mens registrerte varemerker var beskyttet mot kjennetegn som var ”*egnet* til i den alminnelige

⁷ Lassen og Stenvik(2003) s.28.

⁸ *ibid.* s.207.

omsetning å fremkalle forveksling” (varemerkeloven av 1910 §22(c), min uth.), var innarbeidede kjennetegn bare vernet mot andres bruk av lignende kjennetegn ”såfremt derved *fremkalder fare* for forveksling” (varemerkeloven av 1910 §23 første ledd, min uth.). I det siste tilfellet krevdes det altså at det forelå ”en virkelig konkret forvekslingsmulighet” (Knoph, *Åndsretten* (1936), s.452).⁹

Men da den någjeldende varemerkeloven av 1961 ble vedtatt, ble endelig den prinsipielle likestillingen mellom innarbeidede og registrerte varemerker fullt ut gjennomført. Varemerkelovkomiteen uttalte at det ”prinsipielt sett ikke er grunn til å gi det innarbeidede merke ringere rettsvern enn det registrerte”, i og med at ”de interesser som for merkehaveren knytter seg til et innarbeidet merke, kan være minst like betydelige som interessene i et merke som bare er registrert”. Komiteen påpekte videre om det at registrering er unnlatt, at det ”kan ofte skyldes forhold som ikke kan legges merkehaveren til last”.¹⁰ Dette synet samsvarer med synet til komiteene i de øvrige nordiske land og harmonerer godt med et moderne syn på varemerkeretten og sammenhengen med reglene om illojal konkurranse. Anerkjennelsen av innarbeidede varemerkere prinsipielle likestilling med registrerte varemerker kommer for det første til uttrykk ved at hovedbestemmelsen om enerett til innarbeidede varemerker følger umiddelbart etter §1 om enerett til registrerte varemerker, og likestillingen er videre gjennomført i §4 om hva eneretten omfatter, i §14 første ledd nr. 6 om registreringshindringer og i §§37-38 om straff og erstatning.

Det er imidlertid et paradoks som melder seg ved et stadig utvidet vern for innarbeidede varemerker. Som Lassen og Stenvik uttrykker det, vil ”[e]nhver beskyttelse for uregistrerte kjennetegn innebære [...] en viss uthuling av den sikkerhet registreringssystemet skulle gi registreringshaveren ...”¹¹ (min uth.). Registreringshaveren må nemlig alltid leve med risikoen for at hans registrering kan vise seg å være ugyldig fordi hans registrerte

⁹ ibid. s.208.

¹⁰ NUT 1958:1 (Innst. til lov om varemerker) s.26.

¹¹ Lassen og Stenvik(2003) s.208-209.

varemerke er egnet til å forveksles med et innarbeidet, uregistrert merke som han ikke hadde noen foranledning for å ha kjennskap til. Det var denne tilsynelatende urimeligheten som fikk de fellesnordiske forarbeidene til loven av 1884 til å uttrykke at "[e]n Lovgivning, som kan give Anledning til saadan Forvirring og aabenbar Uret, kan ikke anbefales ..."

(Utk.1882 s.18). Selv om det i dag nok snarere er den løsning loven av 1884 bygger på som de fleste vil mene at ikke kan anbefales, peker uttalelsen likevel på et viktig poeng. Det er bemerkelsesverdig at Varemerkelovkomiteen unnlot å problematisere dette poenget overhodet.

Om eventuelle problemstillinger knyttet til den prinsipielle likestillingen mellom innarbeidede og registrerte varemerker, bemerket Varemerkelovkomiteen kun at det neppe er noen grunn til å frykte at de næringsdrivende vil unnlate å la sine varemerker registrere, fordi det til tross for den prinsipielle likestillingen "rent faktisk ... alltid [vil] knytte seg så store fordeler til registreringen, at de næringsdrivende i egen interesse må foretrekke å verne sine merker på den måten så sant det overhodet er mulig".¹² Komiteen pekte her på fordelene ved at merket blir beskyttet allerede før det er tatt i bruk og den fordelene det er å slippe å godtgjøre at et merke er innarbeidet.

På bakgrunn av det som er sagt ovenfor, legges det i utkastet til ny varemerkelov i NOU 2001:8 opp til å gjennomføre et skille mellom hva som skal utgjøre en *registreringshindring* og hva som skal utgjøre en *ugyldighetsgrunn* på dette punkt. Det foreslås en bestemmelse om at det gjøres en begrensning i den virkning *lokalt* innarbeidede varemerker har som *ugyldighetsgrunn* ved at en registrering ikke skal kjennes ugyldig pga. at merket er egnet til å forveksles med et uregistrert varemerke som er "innarbeidet eller brukt bare i en mindre del av riket".¹³ Innehaveren av det lokalt innarbeidede varemerket vil imidlertid fortsatt ha både rett til bruk av sitt merke og vern for sitt merke, også overfor innehaveren av et registrert, forvekselbart merke, innenfor det geografisk avgrensede området hvor merket er innarbeidet, og han mister heller ikke sin rett til å gjøre innsigelse

¹² NUT 1958:1 s.27.

¹³ NOU 2001:8 s.88.

mot en *fremtidig* registrering av et forvekselbart merke. Bestemmelsen vil kun innebære at den lokale innarbeidelsen ikke gjør en rettskraftig registrering av et forvekselbart merke *ugyldig*.

Varemerkeutredningen II har her avveid hensynene til innehaveren av det lokalt innarbeidede varemerket på den ene siden og hensynene til innehaveren av et forvekselbart varemerke som i god tro har fått registrert sitt merke og vanskelig har kunnet ha kunnskap om eksistensen av det lokalt innarbeidede varemerket på den andre siden. Utredningens forslag gir etter mitt syn en rimelig balanse mellom de ulike hensyn som gjør seg gjeldende i en slik situasjon. Men inntil en ny varemerkelov blir vedtatt, er altså regelen at også lokalt innarbeidede varemerker utgjør en ugyldighetsgrunn i forhold til registrerte, forvekselbare merker. Lokal innarbeidelse vil bli nærmere behandlet senere i fremstillingen.

3 Erverv av varemerkerett: Registrering eller innarbeidelse?

Etter varemerkeloven kan varemerker oppnå vern enten ved registrering (§1 første ledd) eller ved innarbeidelse (§2 første ledd). Som vi har sett, er registrerte og innarbeidede varemerker i prinsippet likestilt, men i praksis er bildet noe mer sammensatt enn det kan se ut til ved en overfladisk beskuelse av lovens bestemmelser. Her skal bare kort nevnes noen av de fordeler som knytter seg til henholdsvis registrering og innarbeidelse, uten at fremstillingen på noen måte pretenderer å være uttømmende på dette punkt.¹⁴

Når det gjelder *registrerte* varemerker, påpekte Varemerkelovkomiteen den fordelene det er at varemerket blir beskyttet allerede før det er tatt i bruk og at merkehaveren dermed slipper å godtgjøre at merket er innarbeidet (jf. ovenfor). En annen side av denne fordelene er at merkehaveren ved registreringen får et håndfast bevis for sin rett, som gjør det lett å dokumentere at han har vern for det aktuelle merket. Et slikt bevis kan ha en god psykisk

¹⁴ Se nærmere Lassen og Stenvik(2003) s.210-211.

effekt i praksis i forhold til potensielle inngripere i varemerkeretten. Det er lettere å slå i bordet med et ubestridt registreringsbevis enn å måtte argumentere for en kanskje bestridt innarbeidelse som uansett kan være vanskelig å dokumentere. På denne måten kan man unngå potensielle konflikter og hevde sin rett uten å måtte gå til søksmål.

Registrering har også den fordel at Patentstyret i praksis overtar mye av håndhevelsen av vernet, ved at senere søknader om registrering av forvekselbare varemerker ikke vil bli godkjente. Denne effekten vil imidlertid bare gjelde i forhold til andre varemerker som søkes *registrert*, og ikke i forhold til forvekselbare varemerker som uten videre tas i bruk eller hevdes å være innarbeidet.

Videre fastsetter regelen om bruksplikt i §25a en bestemt grense på fem år for hvor lenge varemerket kan være ute av bruk uten risiko for at registreringsvernet tapes, noe som på den annen side betyr at merkehaveren vet nøyaktig hvor lenge han kan unnlate å bruke merket uten at han risikerer å miste vernet. Innehaveren av et innarbeidet merke har på sin side ingen slik lovbestemt tidsgrense å forholde seg til, og i Rt.1999.1725(Lundetangen) har Høyesterett kommet til at innarbeidelsesvernet tapes så snart de varer eller tjenester varemerket knytter seg til ikke lenger eksisterer i markedet. Denne dommen vil bli behandlet senere i fremstillingen.

Og mens innarbeidede varemerker bare har vern innenfor det geografiske området de er innarbeidet, har registrerte varemerker alltid vern *i hele riket*.

En fordel er det også at overdragelse og lisenser i tilknytning til registrerte varemerker kan kreves innført i Varemerkeregisteret.¹⁵ Kunngjøringen skaper notoritet og publisitet, noe som kan være av stor betydning for avtalens sikkerhet og for at slike avtaler i det hele tatt kommer i stand.

¹⁵ *ibid.* s.211.

Registrering av et varemerke er imidlertid ikke gratis, men betinget av at merkehaveren betaler en avgift for hver tiårsperiode merket er oppført i registeret. Avgiftens størrelse avhenger av hvor mange vare- eller tjenesteklasser merket registreres for.¹⁶

Innarbeidelsesvernet er på sin side naturligvis helt gratis, hvis man ser bort fra de omkostninger som går med til å innarbeide varemerket i omsetningskretsen.

Endelig er nasjonal registrering i mange tilfeller et vilkår for å oppnå internasjonale registreringer av varemerket.¹⁷

Ved en overfladisk beskuelse av lovens vilkår for registrering av et varemerke, jf. vml. §§13 og 14, får man lett et inntrykk av at det stilles langt strengere krav til varemerket ved vern gjennom registrering enn ved vern gjennom innarbeidelse. Dette er et stykke på vei riktig og har sammenheng med at registreringen som nevnt gir vern for hele riket, samt de andre fordeler registreringen gir som er påpekt her. Men i praksis blir forskjellen mellom de krav som stilles for de forskjellige former for vern likevel ikke så stor. For det første må varemerker som hevdes å være innarbeidet, som det vil fremgå av den følgende fremstilling, *i praksis* oppfylle mange av de samme vilkår som registrerte varemerker før de vil bli ansett innarbeidet i omsetningskretsen. For det andre vil det i kraft av de rettigheter som registreringsvilkårene er ment å verne, kunne nedlegges forbud mot *bruken* av det innarbeidede varemerket, dersom det f.eks. krenker andres rettigheter etter §4, er egnet til å villed, jf. §36, eller strider mot andre lovbestemmelser.

Som vi ser, er det til tross for den prinsipielle likestillingen mellom innarbeidede og registrerte varemerker fortsatt all grunn til å la et innarbeidet varemerke registrere. Et registrert varemerke som tas i bruk vil på sin side etter hvert bli innarbeidet, og et varemerke som søkes registrert eller er registrert vil dra mange fordeler av at merket også er innarbeidet. For det første kan et merke som er innarbeidet etter §2 registreres uansett om det i utgangspunktet hadde tilstrekkelig særpreg eller ikke. (Som det vil bli påpekt

¹⁶ Knophs oversikt over Norges rett(2004) s.479.

¹⁷ Se nærmere Lassen og Stenvik(2003) s.210.

senere i fremstillingen, er imidlertid *full* innarbeidelse etter §2 ikke alltid nødvendig for å få varemerket registrert, jf. §13 første ledd tredje punktum.) En sterk innarbeidelse vil også kunne styrke et registrert varemerkes særpreg, slik at det stiller sterkere i forvekselbarhetsvurderingen med et yngre varemerke som hevdes å krenke merkehaverens vern, jf. f.eks. Rt.1968.181(Svanemerket) som er behandlet senere i fremstillingen. Nedenfor skal det sies litt mer om situasjoner der innarbeidelse kan ha betydning i praksis.

Som fremstillingen ovenfor viser, er det en klar sammenheng mellom registrerte og innarbeidede varemerker, og eksemplene illustrerer også tydelig det poenget at *det sterkeste vernet tilkommer varemerker som både er registrert og innarbeidet*. Det er derfor fortsatt behov for det tosporede systemet som loven bygger på, hvor det klare og presise registreringssystemet og det mer skjønnsmessige innarbeidelsesvernet supplerer hverandre.

4 Innarbeidelsens praktiske betydning

I en veiledning på Patentstyrets nettsider opplyses det at innarbeidelse og bruk av et varemerke ”kan få betydning i to relasjoner”.¹⁸ Den første situasjonen som nevnes er den hvor merket i utgangspunktet ikke kan registreres fordi det mangler *særpreg*, men hvor registrering likevel kan skje hvis det nødvendige særpreg er tilegnet ved at merket har *vært i bruk*, jf. vml. §13 første ledd tredje punktum. Som nevnt innledningsvis faller denne problemstillingen utenfor oppgavens tema, idet det her ikke nødvendigvis dreier seg om full innarbeidelse etter §2, som gir et selvstendig grunnlag for vern ved siden av en eventuell registrering. Det kan nemlig godt være at et varemerke gjennom bruk har fått tilstrekkelig grad av særpreg til at det kan registreres, men at det likevel ikke tilfredsstiller vilkårene for innarbeidelsesvern etter §2. Dette er to prinsipielt forskjellige vurderinger; mens temaet for den første er om merket har oppnådd tilstrekkelig distinktivitet, er temaet

¹⁸ <http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Saksbehandling/Innarbeidelsebruk/>

for den andre om merket har oppnådd et tilstrekkelig renommé i omsetningskretsen. Det kreves i alminnelighet en mer omfattende innarbeidelse i den sistnevnte situasjonen.¹⁹

Høyesteretts uttalelse i Rt.2001.1601(Gule Sider), som dreide seg om innarbeidelse av det i utgangspunktet ikke-distinktive kjennetegnet 'Gule Sider' ifm. registreringen av varemerket, jf. vml. §13 første ledd tredje punktum, er illustrerende: ”Det må imidlertid her bemerkes at vilkårene for at et varemerke skal oppnå vern gjennom innarbeidelse, ikke nødvendigvis på alle punkter er de samme som det som kreves for at et rent beskrivende merke kan kreves registrert i kraft av at det er blitt innarbeidet som særmerke for søkeren. Av hensyn til konkurrentene kan det for beskrivende og andre ikke-distinktive merker etter omstendighetene være aktuelt å stille noe større krav til graden av innarbeidelse for varemerkerettslig vern etter § 2, enn det som kreves for at en tilsvarende betegnelse skal kunne registreres som varemerke.” Høyesterett viste i denne sammenheng til Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt* (2004) s.194-195, som uttaler at ”[i] fråga om inarbetning vid registrering är det därför knappast ändamålsenligt att tala om fullbordad inarbetning, utan i stället närmast om tillräcklig inarbetning, en huvudprincip som också framgår av registreringspraxis.”

Den andre situasjonen som nevnes, er at innarbeidede varemerker kan anføres som *registreringshindring* etter §§2 og 14 første ledd nr. 6. Her dreier det seg om den type innarbeidelse som oppgaven omhandler, ved at det at et varemerke er innarbeidet utgjør tilstrekkelig grunnlag for at innehaveren av merket kan motsette seg at et annet merke som er egnet til å forveksles med det innarbeidede merket, registres.

Patentstyrets eksempler på situasjoner hvor spørsmål om innarbeidelse og bruk er aktuelle, er imidlertid bare knyttet til problemstillinger som kan foreligge ved en aktuell registreringssøknad. I et videre perspektiv vil spørsmål om innarbeidelse etter §2 være viktig også i andre sammenhenger. Viktigst av dem alle er den rett innehaveren av et innarbeidet varemerke har etter §4, nemlig retten til å motsette seg at noen annen i

¹⁹ Se f.eks. Nitter(2007) note 83.

næringsvirksomhet *tar i bruk* et kjennetegn som er så likt det innarbeidede merket at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning, jf. §6. Og som nevnt ovenfor utgjør etter gjeldende rett et innarbeidet merke ikke bare en registreringshindring, men også en *ugyldighetsgrunn* for registrerte merker som er egnet til å forveksles med det innarbeidede merket.

Som følge av den prinsipielle likestillingen mellom innarbeidede og registrerte varemerker, vil innehaveren av et registrert varemerke beholde vernet for sitt merke selv om han skulle glemme å fornye registreringen, dersom merket også er innarbeidet etter §2. Denne situasjonen illustrerer godt at innarbeidelse og registrering er to helt selvstendige grunnlag for vern og viser igjen at de merkene som står sterkest er de som både er innarbeidet og registrert. Det kan også oppstå situasjoner hvor registreringssøknaden skulle vært avslått fordi merket ikke hadde det nødvendige særpreg, men hvor det i mellomtiden har oppfylt vilkårene for innarbeidelse etter §2 og fått vern på selvstendig grunnlag, se eksempelvis Oslo byretts dommer i NIR²⁰ 1937.189 og NIR 1939.153.²¹

Videre har spørsmål om innarbeidelse betydning for det utvidede vern for *velkjente* merker som ”kodakregelen” i §6 annet ledd gir, fordi et varemerke for å være ”velkjent” i praksis i *hvert fall* må være innarbeidet.²² Denne problemstillingen skal ikke behandles her. Endelig kan det nevnes at innarbeidelse kan gi innehaveren av merket rett til å beholde sin rett ved siden av en eldre rett etter den særlige passivitetsregelen i §9(a) og etter regelen om lokalt innarbeidede varemerker i §9(b). Den siste bestemmelsen er kort omtalt senere i fremstillingen.

²⁰ Tidsskriftet Nordiskt Immaterialt Rättsskydd.

²¹ Lassen og Stenvik(2003) s.228.

²² l.c.

5 Varemerkedefinisjonen i §1 annet ledd

Det varekjennetegn en næringsdrivende eller noen annen²³ ønsker å oppnå vern for, dvs. enerett til å bruke etter §4, må etter ordlyden i §2 første ledd tilfredsstillende definisjonen av et 'varemerke', som er angitt i §1 annet ledd. To vilkår må være oppfylt for at et tegn skal kunne utgjøre et varemerke i lovens forstand: Det må være "egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester", og det må kunne "gjengis grafisk". §1 tredje ledd fastslår at lovens bestemmelser om varer også gjelder for tjenester når ikke annet fremgår av sammenhengen.

Når det gjelder det første vilkåret, kravet om at varemerket må ha *individualiserende evne*, stilles det et tilsynelatende tilsvarende krav for varemerker som søkes *registrert* i §13 første ledd første punktum, som bestemmer at merket må være "egnet til å skille søkerens varer fra andres". I denne sammenheng omtales kravet gjerne som *særpregskravet*. Kravet om at varemerket må ha *distinktivitet* er helt essensielt for at merket skal kunne oppfylle sin hovedfunksjon som en garanti for varens kommersielle opprinnelse.²⁴ Før en endring av varemerkeloven i 1992 inneholdt ikke lovens varemerkedefinisjon noe krav om at et kjennetegn måtte ha individualiserende evne for å kvalifisere til å være et varemerke. Loven oppstilte kun kravet om særpreg i §13 første ledd første punktum for varemerker som skulle *registreres*.

Etter ordlyden i bestemmelsene er det vanskelig å se at det skulle ligge noen realitetsforskjell i formuleringene. Lassen og Stenvik hevder således at kravet i varemerkedefinisjonen i §1 annet ledd "neppe [har] noen selvstendig betydning ved siden av kravet i §13 første ledd første punktum" for varemerker som skal registreres.²⁵ Varemerkedirektivet kan imidlertid tolkes annerledes. Den mest naturlige forståelsen av direktivet er antagelig at det opererer med et skille mellom *individualiserende evne* i art. 2

²³ Hvem som kan oppnå vern for et innarbeidet varemerke er behandlet senere i fremstillingen.

²⁴ Se f.eks. Nitter(2007) note 69, Rt.2002.391(God Morgon) og EF-domstolens sak C-299/99(Philips) premiss 30.

²⁵ Lassen og Stenvik(2003) s.19.

(”capable of distinguishing”), som er et krav for at et kjennetegn i det hele tatt skal kunne være et varemerke, og *særpreg* i art. 3(1)(b) (”distinctive character”), som er et krav for at et varemerke skal kunne registreres.²⁶ Essensen i denne sontringen er at et kjennetegn i utgangspunktet må ha individualiserende evne, dvs. *ha potensial til å kunne få den nødvendige distinktivitet*, for i det hele tatt å være et varemerke, mens det nødvendige særpreg som kreves for at et varemerke skal kunne registreres, om nødvendig kan *tilegnes* gjennom innarbeidelse ved bruk, jf. §13 første ledd tredje punktum.

På bakgrunn av denne uklarheten har Varemerkeutredningen II foreslått å endre ordlyden både i kravet til individualiserende evne i §1 annet ledd og særpregskravet i §13 første ledd, med den begrunnelse at ”det vil være en fordel å unngå en formulering som kan skape inntrykk av at distinktivitetskravet (særpregskravet) i §13 er bare en anvendelse av definisjonen i § 2”.²⁷ Uttrykket ”er egnet til å skille” i varemerkedefinisjonen i §1 annet ledd er foreslått erstattet av uttrykket ”kan skille” for å gjøre det klart at definisjonen av et varemerke også skal omfatte tegn som ikke har slikt særpreg at de kan registreres. Den tilsvarende formuleringen i §13 første ledd er på sin side foreslått endret til et vilkår om at varemerker som skal registreres ”må ha særpreg som varemerke”.

Forarbeidene understreker imidlertid at disse språklige endringene ikke tilsikter noen realitetsendring, men kun ”antas å gjøre loven lettere å forstå”. Dette tyder på at den gjeldende norske rettsstilstand etter utredernes oppfatning *er* i samsvar med den forståelse som direktivet legger opp til, og altså *ikke* slik ordlyden i de norske bestemmelsene og oppfatningen i juridisk teori skulle tilsi. Den praktiske betydningen av denne uklarheten er imidlertid beskjeden.

For *innarbeidede* varemerkers vedkommende har det imidlertid tilsynelatende selvstendig betydning at kravet om individualiserende evne i varemerkedefinisjonen i §1 annet ledd etter lovendringen i 1992 nå gjelder også for disse. Men det er mye som tyder på at

²⁶ Tilsv. Nitter(2007) note 5 og NOU 2001:8 s.59.

²⁷ NOU 2001:8 s.60.

lovendringen var uten reell betydning også for disse merkene. Som Lassen og Stenvik påpeker, blir innarbeidede varemerker nemlig stilt overfor kravet om distinktivitet i §2's formulering "kjent som særlig kjennetegn for noens varer".²⁸ Et merke vil nemlig ikke kunne være kjent som særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester uten at det samtidig er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres varer eller tjenester. Et innarbeidet varemerke har dermed i praksis bevist at det tilfredsstillende varemerke definisjonens krav om distinktivitet. Den mest korrekte oppfatningen er vel derfor at lovgiveren ved å innta kravet om individualiserende evne i §1 annet ledd har ønsket å markere at dette kravet gjelder for alle kjennetegn som søker vern som varemerker, enten vernet hviler på registrering eller innarbeidelse, men at kravet for innarbeidede varemerkere vedkommende aldri vil komme på spissen pga. vilkårene i §2 annet ledd.

Det andre vilkåret i varemerke definisjonen om at varemerket må bestå av et tegn som kan "gjengis grafisk", gjelder etter ordlyden også for innarbeidede varemerker. Dette vilkåret ble inntatt i bestemmelsen for å tilfredsstille det tilsvarende kravet i Varemerke direktivets art. 2. Varemerkeloven kom likevel tilsynelatende til å gå lenger enn direktivet, fordi vilkåret om grafisk gjengivelse etter direktivbestemmelsen bare gjelder for *registrerte* varemerker, jf. art. 1. Forarbeidene til endringsloven som innførte dette vilkåret problematiserer ikke vilkårets forhold til varemerker som baserer sitt vern på innarbeidelse, men uttaler at "[d]en nærmere fastleggelse av hva som kan utgjøre et varemerke, må overlates til registreringspraksis".²⁹ Denne uttalelsen viser at vilkåret om grafisk gjengivelse er oppstilt med tanke på den praktiske gjennomføringen av *registrering* av varemerker, og at man ikke har hatt forholdet til innarbeidede varemerker i tankene. Det gir liten mening at varemerker som baserer sitt vern på at de ved innarbeidelse er blitt godt kjent som varekjennetegn i omsetningskretsen, i tillegg må oppfylle vilkåret om grafisk gjengivelse. Formålsbetraktninger og reelle hensyn taler med styrke for at denne delen av varemerke definisjonen tolkes innskrenkende for innarbeidede varemerkere vedkommende.

²⁸ Lassen og Stenvik(2003) s.227.

²⁹ Ot.prp.nr.72(1991-1992) s.79.

Uttalelsene i forarbeidene viser også at en slik tolkning ikke vil stride mot lovgiverens forutsetninger. Av disse grunner er det også i juridisk teori antatt at vilkåret om grafisk gjengivelse ikke omfatter innarbeidede varemerker.³⁰

6 Hovedproblemstilling: Når foreligger innarbeidelse?

I fremstillingen ovenfor har jeg altså kommet til at varemerkelovens definisjon av et varemerke ikke har noen selvstendig betydning i forhold til vilkårene for innarbeidelse etter §2. Det betyr at vilkårene for oppnåelse av enerett til et varemerke på grunnlag av innarbeidelse er uttømmende regulert i §2 annet ledd. Jeg vil i det følgende behandle de ulike vilkårene i §2 mer i detalj.

6.1 "Innen vedkommende omsetningskrets her i riket"

Før det tas stilling til om et varemerke er "godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer", må det avgjøres hvilken krets av personer det nøyaktig siktes til med formuleringen "innen vedkommende omsetningskrets her i riket". Jeg vil derfor behandle denne problemstillingen først. Den naturlige språklige forståelsen av betegnelsen "omsetningskrets" er den krets av personer som de aktuelle varene eller tjenestene omsettes til i markedet. Dette kan være både forbrukere, brukere (for eksempel produsenter) og ulike forhandlere av produktet, og betegnelsen refererer altså ikke nødvendigvis bare til sluttbrukerne. Å avgjøre hva som var den relevante omsetningskretsen var et av temaene i den tidligere omtalte dommen i Rt.2005.1601(Gule Sider). Høyesterett viste her til Bernitz m.fl.: *Immaterialrett* (1998) s.173, hvor det fremholdes at de personer som kan inngå i omsetningskretsen vanligvis inndeles i to hovedgrupper: De som normalt kan tenkes å kjøpe vedkommende produkt, og de som handler med produktet. Denne klassifiseringen illustrerer et annet poeng, nemlig at betegnelsen "omsetningskrets" refererer til både

³⁰ Lassen og Stenvik(2003). s.19, 227-228.

potensielle og aktuelle kjøpere av produktet. I det følgende uttalte retten at ”det må være de som betaler for tjenesten – oppføringen i katalogen – som her utgjør omsetningskretsen. Det er de næringsdrivende som tar stilling til om de ønsker å kjøpe denne tjenesten eller ikke”. Det var altså merkebevisstheten blant *annonsørene* som var avgjørende i denne saken. Retten påpekte videre at ”[i] de tilfeller hvor forbrukerne har vært ansett for å utgjøre en relevant omsetningskrets, har det vært de som *i siste instans har betalt for tjenesten eller varen*” (min uth.). Dette var altså ikke tilfelle i denne saken.

At forhandlerleddet kan være en omsetningskrets er også påpekt i NOU 2001:8, som ikke foreslår noen endringer i gjeldende rettstilstand på dette punkt. Her bemerkes at det ”også kan tenkes andre omsetningskretser ”skutt inn” mellom fabrikanten og de endelige avtagere av varen eller tjenesten”.³¹

I sak T-36/01(Glaverbel) la EF-domstolen til grunn en videre tolkning av begrepet ’omsetningskrets’ enn det Høyesterett gjorde i Gule Sider-dommen. Domstolen uttalte at ”[i] den foreliggende sag vedrører de omhandlede glasvarer såvel de erhvervsdrivende inden for bygningssektoren som den store offentlighed. Den relevante omsætningskreds består således af gennemsnitsforbrugeren, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom og velunderrettet ... Fagfolk og erhvervsdrivende inden for byggeri eller glasindustri [kan] ikke betragtes som de eneste, der udgør den relevante omsætningskreds for de omhandlede varer.”

Hvem som utgjør den relevante omsetningskrets må altså avgjøres etter de konkrete forholdene i hver enkelt sak, og kretsen vil kunne variere fra en helt snever krets av personer for spesialvarer som f.eks. dyre tilvirkningsprodukter, til en meget omfattende krets av personer, kanskje så stor som hele Norges befolkning, for alminnelige produkter som melk og brød.

³¹ NOU 2001:8 s.62.

Videre er det etter ordlyden i §2 klart at det er omsetningskretsen *innenfor landets grenser* det kommer an på. Som tidligere nevnt kan innarbeidede varemerker, i motsetning til de registrerte, oppnå vern innenfor et geografisk avgrenset område dersom de er lokalt innarbeidet. At det gjelder en regel med slikt innhold er det gitt uttrykk for i forarbeidene til varemerkeloven,³² men i lovteksten har dette bare kommet til uttrykk gjennom en ”kollisjonsregel” i §9(b), som bestemmer at kjennetegn som er innarbeidet ”innenfor forskjellige deler av riket” kan bestå ved siden av hverandre hvis det ikke oppstår fare for forveksling. I slike tilfeller kan det oppstå konflikter dersom bruken av varemerkene med tiden ekspanderer geografisk og ender med å kolliderer i et område hvor ingen av varemerkene er innarbeidet.

Hovedregelen i §7 om at den som først oppnår innarbeidelsesvern i det nye området har fortrinnsretten, må gjelde også i slike tilfeller. Men det kan være vanskelig å innarbeide et varemerke dersom bruken av merket i det nye området ikke er eksklusiv, jf. nedenfor. Loven gir begrenset med veiledning om hva som bør bli resultatet i slike situasjoner, men reelle hensyn tilsier at det bør tas hensyn både til *hvem som var først ute* med å ta i bruk varemerket i det nye området og *hva som må antas å ha vært et naturlig ekspansjonsområde* for hver av merkehaverne.³³ Det er f.eks. ikke gitt at den som var først ute bør vinne frem dersom han tok i bruk merket i et område som er langt unna hans eget gamle innarbeidelsesområde og som grenser til den andre merkehaverens gamle innarbeidelsesområde. Avgjørelsen bør, som så ofte ellers i jussen, bero på en konkret helhetsvurdering. En annen mulighet er å la en domstol, dersom den finner det rimelig, *ved dom* bestemme at et av eller begge varemerkene i fremtiden bare må brukes på en bestemt måte, innen et visst område e.l. for å unngå forvekslingsfare, jf. §10.

Som bemerket av Varemerkeutredningen II, regulerer §9(b) etter sin ordlyd bare det lokalt innarbeidede varemerkets forhold til andre lokalt innarbeidede varemerker, men bestemmelsen anses for å gi uttrykk for en sikker regel om at vernet for det lokalt

³² NUT 1958:1 s.27.

³³ Tilsv. Lassen og Stenvik(2003) s.38-39.

innarbeidede varemerker vil være begrenset til det geografiske området hvor det er innarbeidet.³⁴

Ufullstendigheten i lovteksten på dette punkt er foreslått endret i utkastet til ny varemerkelov i NOU 2001:8 ved at det i den generelle bestemmelsen om vernet for innarbeidede varemerker uttrykkelig fastslås en regel med det nevnte innhold.³⁵ Det lokalt innarbeidede varemerket har ellers prinsipielt samme vern som varemerker som er innarbeidet i hele landet, jf. ovenfor.

Patentstyrets 2. avdelings avgjørelse i sak 7220(Arendals bryggeri) er illustrerende. Hovedproblemstillingen i saken var om 'Arendals bryggeri' hadde tilstrekkelig særpreg til å bli registrert som varemerke, jf. vml. §13 første ledd. 2. avdeling var enig med 1. avdeling i at varemerket ikke hadde tilstrekkelig særpreg, og når det gjaldt søkerens anførsel om at varemerket hadde ervervet distinktivitet gjennom bruk, jf. §13 første ledd tredje punktum, ble det bemerkt at "[e]tter de opplysninger som er gitt, må 2. avdeling legge til grunn at den bruk av varemerket ARENDALS BRYGGERI som påberopes, har funnet sted i Agderfylkene og i Telemark. Det er mulig at denne bruken kan ha vært omfattende, og endog at den kan ha medført *innarbeidelse* av uttrykket som varemerke i denne delen av landet, slik at søkeren har enerett til ordmerket ARENDALS BRYGGERI der. En slik lokal innarbeidelse begrunner imidlertid bare en tilsvarende *lokal enerett*, og gir ikke grunnlag for å registrere varemerket i varemerkeregisteret, med den virkning at innehaveren får enerett til å bruke uttrykket som varemerke i hele riket. ... Det er ikke fremlagt opplysninger som sannsynliggjør at varemerket også er innarbeidet i andre deler av landet."

Det er ellers ikke noe vilkår etter §2 at varemerket skal være *brukt* i Norge. Men det vil sjelden oppstå situasjoner i praksis hvor et varemerke er blitt godt kjent i den relevante omsetningskretsen uten at merket også har vært i bruk i næringsvirksomhet innenfor

³⁴ NOU 2001:8 s.62.

³⁵ Se *ibid.* s.62 og 115.

landets grenser. Lagmannsrettens uttalelse i NIR 1999.568 ifm. spørsmålet om varemerket 'Bud' var innarbeidet i Norge, jf. vml. §§2 og 14 første ledd nr. 6, er illustrerende. Etter først å ha bemerkt at "[d]et kreves ikke at varemerket er brukt her i landet", påpekte retten ved den nærmere bevisvurderingen at "[d]et amerikanske ølet ble ikke solgt her, og produktet var ikke kjent gjennom publikasjoner, annonser, brosjyrer el i Norge. At merket var kjent i bryggerikretser før 1980 er ikke tilstrekkelig for å anse det som alminnelig kjent i noen omsetningskrets, og Bryggeriforeningens antagelse om det også var kjent utenfor bryggeribransjen kan ikke tillegges særlig vekt ved bevisvurderingen. Det kan ikke utelukkes at en del personer kjente merket gjennom reiser til USA eller ved å ha lest amerikanske tidsskrifter, men den krets det her er tale om, må antas å være svært begrenset." Saken viser også den skepsis domstolene ofte utviser når det gjelder å vektlegge *erklæringer* om merkets renommé fra ulike hold, jf. nedenfor.

Men det *kan* likevel tenkes situasjoner hvor et varemerke kan bli godt kjent her i landet kun gjennom reklame og annonsering i utlandet, f.eks. gjennom utenlandske aviser eller tidsskrifter, i tilfeller hvor merket har en dominerende posisjon internasjonalt. Varemerket vil like fullt få innarbeidelsesvern i Norge i en slik situasjon.³⁶

6.2 "Godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer"

Det mest sentrale vilkåret for erverv av varemerkerett ved innarbeidelse er at varemerket må være *godt kjent* i omsetningskretsen. Og som det fremgår av ordlyden, holder det ikke at varemerket er godt kjent i sin alminnelighet; det må være godt kjent som *særlig kjennetegn* for *noens* varer. Jeg vil begynne med å behandle betegnelsen "noens varer".

Før en lovendring i 1995 brukte loven betegnelsen "innhaverens" varer. Det var imidlertid også før lovendringen klart at bestemmelsen ikke ble "tatt på ordet", dvs. tolket etter sin ordlyd, på dette punkt. Vern ble ansett å inntre dersom varemerket var godt kjent som kjennetegn – enten det var for innehaverens eller noen annens varer eller tjenester, jf.

³⁶ Jf. NUT 1958:1 s.28.

Ot.prp.nr.59(1994-1995) s.93. Poenget er at det aldri har gjeldt noe krav om kjennskap til *hvem* som er innehaver av merket – det er tilstrekkelig at det er kjent at merket er *en eller annens* kjennetegn.³⁷ For å gi bestemmelsen en utforming som samsvarer bedre med gjeldende rettstilstand, ble lovteksten endret fra ”innehaverens” varer til ”noens” varer. Det var altså ikke tilsiktet noen realitetsendring med lovendringen.³⁸

Før lovendringen i 1995 fastslo den dagjeldende bestemmelsen også at det bare var ”næringsdrivende” som kunne oppnå vern for et varemerke gjennom innarbeidelse. Dette ble endret i 1995 slik at det ikke lenger er noe vilkår for å oppnå vern gjennom innarbeidelse at innehaveren er næringsdrivende.³⁹ §2 første ledd bruker nå den nøytrale formuleringen ”oppnås” for å markere at enhver kan oppnå vern for sitt varemerke gjennom innarbeidelse hvis de aktuelle vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

Varemerket må videre være godt kjent som ”særlig kjennetegn”. Forarbeidene inneholder ingen veiledning vedrørende denne formuleringen. Denne presiseringen av bestemmelsen reflekterer et av varemerkerettens grunnprinsipper som også ligger innebygd i selve varemerkedefinisjonen, nemlig at eneretten til varemerket kun knytter seg til bruken av varemerket *som et varemerke*, dvs. som et identitetsmerke for varens eller tjenestens kommersielle opprinnelse. Siden det er denne funksjonen vernet skal oppfylle, er det logisk nødvendig at loven oppstiller vilkåret om at varemerket må være godt kjent som ”særlig kjennetegn”. Det er nettopp varemerkets funksjon som *særlig kjennetegn* for innehaverens varer eller tjenester som begrunner det vern loven gir.

Dette poenget er godt illustrert i Patentstyrets 2. avdelings kjennelse 4797, NIR 1982.130, om ”kodakbeskyttelse” for ordet 'Jeep' etter vml. §6 annet ledd.⁴⁰ Her uttalte 2. avdeling at ”det kan ikke sees at det har lyktes innsigeren å godtgjøre eller sannsynliggjøre at ordet er

³⁷ Ot.prp.nr.59(1994-1995) s.104.

³⁸ *ibid.* s.21.

³⁹ *ibid.* s.104.

⁴⁰ Lassen og Stenvik(2003) s.212.

særlig sterkt innarbeidet ... *som kjennetegn*.” 2. avdeling pekte på hvordan 'Jeep' skiller seg fra f.eks. 'Mercedes': ”Man må kunne regne med at den alt overveiende del av dem som kjenner MERCEDES, er klar over at det er et bilmerke. Men innsigeren har ikke kunnet sannsynliggjøre at noen vesentlig del av dem som kjenner ordet JEEP oppfatter det som noe annet enn en biltype” (s.131, uth. der). Jf. også Oslo byretts dom av 2. mars 2001 (uttrykt) om ordet 'Primus'.⁴¹ Retten bemerket at dette ordmerket hadde ”klare paralleller til merket Jeep som primært er kjent som en type biler, og mindre kjent som et konkret bilmerke”. Det var ikke sannsynliggjort ”at noen vesentlig del av dem som kjenner ordet *primus* oppfatter dette som noe annet enn en betegnelse på denne spesielle typen kokeapparater”.

Vilkåret ”som særlig kjennetegn” i §2 annet ledd kan leses som en spesialanvendelse av grunnkravet om distinktivitet i definisjonen av et varemerke i §1 annet ledd. Avgjørelsene ovenfor viser også den nære sammenhengen med særpregskravet i §13 første ledd for varemerker som skal registreres, som bl.a. setter som vilkår at varemerket ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg gir uttrykk for varens *art*.

Friholdelsesbehovet, dvs. den legitime interesse andre næringsdrivende har i å kunne bruke de samme ord eller tegn og unngå at disse blir monopolisert, kommer inn med full styrke i slike situasjoner.

Endelig må det sannsynliggjøres at varemerket er *godt kjent* i den relevante omsetningskretsen. Dette er det helt sentrale vilkåret for å oppnå vern for et varemerke gjennom innarbeidelse, og det er som oftest i tilknytning til dette vilkåret at den viktigste bevisføringen skjer i praksis. Det mest sentrale kjennetegnet ved et ”innarbeidet” varemerke er nettopp at det er *godt kjent*, og det er nettopp det renomméet som følger med et slikt kjennskap som begrunner det vern bestemmelsen gir. Det skal sies mer om dette nedenfor.

⁴¹ l.c.

Man kommer ikke langt ved tolkingen av uttrykket ”godt kjent” ved bare å holde seg til ordlyden i bestemmelsen. Ordlyden indikerer bare temaets kjerne, nemlig at et varemerke for å få vern gjennom innarbeidelse må oppnå en tilstrekkelig grad av *kjennskap som kjennetegn* i omsetningskretsen. Veiledning for å avgjøre hvor grensen for tilstrekkelig kjennskap går, må søkes i andre kilder. Det er begrenset med norsk rettspraksis som trekker opp generelle retningslinjer for hva som kreves for at et varemerke skal kunne sies å være godt kjent. Den mest sentrale kilden for tolkingen av selve uttrykket er lovens forarbeider, som viser den historiske utviklingen av bestemmelsen.

6.2.1 Den historiske utviklingen av lovens formulering

Uttrykket ”godt kjent” kom inn i loven ved en lovendring i 1995, da det erstattet uttrykket ”alminnelig kjent”. Uttrykket ”alminnelig kjent” hadde på sin side erstattet uttrykket ”kjendt” i varemerkeloven av 1910. Det fremgår av forarbeidene at ingen av disse endringene i ordlyden har tilsiktet noen realitetsendring av rettstilstanden til de forskjellige tider. Forarbeidene til gjeldende varemerkelov av 1961 uttaler om endringen fra ”kjendt” til ”alminnelig kjent” at ”[d]ette betyr imidlertid ingen forandring i realiteten av gjeldende rett. Samme formulering brukes i de øvrige nordiske lovutkast, og antas å gi et mer korrekt uttrykk for det som var meningen også med bestemmelsene i VI. §10 og §23 ...”.⁴²

Også uttrykkene ”anerkjent” og ”godkjent” ble diskutert i lovforberedelsen, uten at man så ut til å tillegge noen realitetsforskjell i de forskjellige varianter.⁴³ Men Stortinget valgte altså ”alminnelig kjent”, som ble ansett som mest dekkende for den gjeldende rettstilstand.⁴⁴ ”Det som var meningen” er forsøkt presisert i Patentkommisjonens innstilling til lov om varemerker fra 1904 s.53.⁴⁵ ”I uttrykket ”anerkjent” ligger, at merket i omsætningskredsen ikke alene maa være kjendt som vedkommendes varebetegnelse men

⁴² NUT 1958:1 s.27.

⁴³ Se Knoph(1936) s.440.

⁴⁴ Ot.prp.nr.59(1994-1995) s.93.

⁴⁵ Jf. l.c.

ogsaa almindelig anseet som et merke, som i kraft af brug særskilt tilkommer dets indehaver, saaledes at dets benyttelse af andre efter opfatningen inden omsætningskredsen vil indeholde en utilbørlighed som krænkende den benyttelsesret, hvorpaa den enkelte har vundet hævde.”

Også den svenske loven brukte uttrykket ”allmänt känt”, i tråd med det svenske lovutkastet som Varemerkelovkomiteen viste til. De svenske forarbeidene understreket at uttrykket ikke måtte forstås slik at alle eller en viss prosentdel av omsetningskretsen måtte kjenne merket, fordi begrepet ”låter sig icke precisera på dylikt sätt. Det måste emellertid alltid krevas, att en så avsevärd del av omsättningskretsen känner til kännetecknet, att detta redan till följd härav erhållit ett påtagligt goodwillvärde”.⁴⁶ Den svenske proposisjonen presiserte videre at vurderingen av om et kjennetegn var allment kjent eller ikke ”ej kan gå efter schematiske normer”, og at det ”bör vid bedömningen hänsyn tagas til alla föreliggande omständigheter. ... [D]e närmare principerna för gränsdragningen får liksom hittills lämnas åt praxis”.⁴⁷

I Sverige utbredte det seg i visse kretser likevel en oppfatning om at det var relevant å legge vekt på hvilken prosentandel av omsetningskretsen som kjente til varemerket. Stockholm Handelskammers varemerkeutvalg, som er den offentlige myndighet i Sverige som avgir uttalelser om hvorvidt bestemte varemerker kan anses innarbeidet, antok f.eks. at innarbeidelse forelå når merket var kjent innenfor mer enn 50% av omsetningskretsen. I svensk litteratur har det på sin side vært anført at kjennskap til merket hos 30-50% av omsetningskretsen skulle være tilstrekkelig. Det finnes visstnok ikke noen rettspraksis som støtter disse synspunktene, som må sies å være klart i strid med forutsetningene i forarbeidene og den tradisjonelle rettsstilstanden.⁴⁸

⁴⁶ SOU 1958:10 s.222, se Ot.prp.nr.59(1994-1995) s.93.

⁴⁷ Prop.1960:167 s.57-58, jf. Ot.prp.nr.59(1994-1995) s.93.

⁴⁸ Ot.prp.nr.59(1994-1995) s.94, som viser til Bernitz m.fl.: *Immaterialrätt*(1993) s.133.

Heller ikke i Norge finnes det rettspraksis som gir støtte til at det kan oppstilles bestemte prosentgrenser ved vurderingen av om et varemerke er godt kjent i omsetningskretsen. Forarbeidene uttaler at ”det er vel åpenbart at slike tallfestede grenser ville harmonere dårligst mulig med tradisjonell konkurranserettslig tenkning og rettsanvendelse her i landet”.⁴⁹ Denne tolkningen har også støtte i EF-domstolens sak C-375/97(Chevy), som riktignok gjaldt Varemerkedirektivets art. 5(2) om ”kodakbeskyttelse” for varemerker som er ”særlig kjent”: ”Det er hverken efter ordlyden af eller formålet med direktivets artikel 5, stk. 2, hjemmel for at kræve, at varemærket er kendt af en bestemt procentdel af offentligheden.”

Forarbeidene siterer Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett* (1989) når de prøver å presisere hvordan vilkåret ”alminnelig kjent” er å forstå etter gjeldende rett:

”Vurderingstemaet må være, om en så stor del av omsetningskretsen kjenner merket, at det derigjennom har fått en *påtagelig goodwill-verdi* ... Og det kan være tilfellet, selv om det prosentuell er en heller liten del av omsetningskretsen som kjenner merket” (s. 152, min uth.).⁵⁰ Denne oppfatningen stemmer godt overens med den siterte uttalelsen fra Patentkommisjonens innstilling 85 år tidligere, når den rettsutvikling som har funnet sted siden den tid tas i betraktning.

I Sverige forelå det imidlertid på den tiden da den norske lovendringen ble vedtatt et endringsforslag som foreslo å endre bestemmelsen slik at innarbeidelse av et varemerke skulle anses å foreligge når varemerket ”inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet”. Endringen ble vedtatt i 1994, etter utarbeidelsen av forarbeidene til den norske endringsloven. Bakgrunnen for lovendringen i Sverige var ifølge de svenske motivene bl.a. den økende betydning varemerker hadde fått i næringslivet de seneste årtier: ”Denna utveckling har bl.a. medfört att öven märken som inte är ”allmänt kända” i den mening som uttrycket har i 2 §varumärkeslagen kan ha ett betydande förmögenhetsvärde och därför

⁴⁹ Ot.prp.nr.59(1994-1995) s.94.

⁵⁰ l.c.

förtjäna skydd enligt denna lag.”⁵¹ Lovendringen skulle ifølge de svenske motivene innebære at “ett antal skyddsvärda märken som idag faller utanför det tillämpade notoritetskravet”, vil få vern som innarbeidede merker. “Bedömningen av vad som sålunda är skyddat kan inte generellt anges enligt någon speciell notoritetsskala utan får bero på omständigheterna i det enskilda fallet.”⁵²

Med denne lovendringen har man i Sverige ønsket å ta avstand fra de nevnte oppfatninger som hadde utviklet seg om at bestemte prosentgrenser i omsetningskretsen kunne være avgjørende ved vurderingen av om et varemerke var å anse som “allmänt känt”, ved at lovteksten fikk en utforming som bedre ga uttrykk for det som var uttalt om bestemmelsens forståelse i forarbeidene. Etter dette kan det konstateres at den rettstilstand det er lagt opp til i Sverige samsvarer med den som hele tiden har vært ansett som gjeldende rett her i Norge. Men til tross for denne endringen har Stockholm Handelskammers varemerkeutvalg likevel på ny lagt til grunn en praksis om at bestemte prosentgrenser kan være avgjørende ved å operere med en hovedregel om at et varemerke er kjent dersom ca. en tredel av omsetningskretsen kjenner merket.⁵³

Av hensyn til harmonien i den nordiske lovgivningen valgte man også i Norge å erstatte uttrykket “alminnelig kjent” da den svenske loven kvittet seg med uttrykket “allmänt känt”. Man ønsket ikke å “skape et uriktig inntrykk av at kravene for å oppnå vern i kraft av innarbeidelse er strengere i Norge enn i Sverige”⁵⁴, selv om utviklingen i Sverige viste at det egentlig ikke var nødvendig med noen lovendring av hensyn til rettsenheten. Forarbeidene påpeker også at uttrykket “alminnelig kjent” kunne være noe misvisende i tilfeller hvor omstendighetene tilsa at det forelå innarbeidelse selv om bare en prosentmessig liten del av omsetningskretsen kjente til varemerket. Uttrykket “godt kjent” ble valgt idet det ble ansett mer passende enn en direkte oversettelse av formuleringen i det

⁵¹ Ds 1993:97 s.50.

⁵² l.c.

⁵³ *Lagarna inom immaterialrätten*(2008) s.547.

⁵⁴ Ot.prp.nr.59(1994-1995) s.94.

svenske endringsforslaget, og igjen er det presisert at endringen kun er gjort for å befeste den gjeldende rettstilstand. Forarbeidene uttaler således: “Uttrykket godt kjent skulle imidlertid være greit og lettfattelig, og dekkende nok, når det understrekes at det er valgt for å gi uttrykk til den gjeldende norske rettstilstand, og ikke for å endre denne.”⁵⁵

Den historiske utviklingen av uttrykkene “kjendt”, “alminnelig kjent” og någjeldende lovs uttrykk “godt kjent” som jeg nå har redegjort for, viser at det aldri har vært tillagt forskjellig meningsinnhold i de ulike uttrykkene. Rettstilstanden i Norge på dette området har i hovedsak vært den samme helt siden vedtagelsen av varemerkeloven av 1910, og som det vil ha fremgått, har de språklige endringene opp gjennom historien hatt andre formål enn å endre gjeldende rettstilstand. Formålet har snarere vært å stadfeste den tradisjonelle rettstilstand, men ved å ikle loven en språkdrakt som bedre har passet de ulike tider. Som forarbeidene i tråd med Lassen påpeker, er hovedinnholdet i begrepet, uansett formulering, at varemerket er blitt så kjent i omsetningskretsen at det har oppnådd en *goodwill-verdi* som berettiger lovens vern.

Som påpekt i Eidsivating lagmannsretts dom av 28. januar 1991(Diana), ligger det imidlertid ikke i dette uttrykket noe krav om at varen eller tjenesten må ha fått rykte på seg for å være av en viss kvalitet, prisklasse e.l. Retten uttalte om det faktum at det dreide seg om et lavprisprodukt, at det ”ikke er til hinder for at det kan være skapt en betydelig goodwill”. Jeg vil i det følgende gjøre nærmere rede for når et varemerke har oppnådd et slikt renommé at vilkåret må anses oppfylt etter gjeldende rett.

6.2.2 Distinktive vs. ikke-distinktive merker

Når det gjelder spørsmålet om hva som skal til for at et varemerke kan sies å være *godt kjent*, går det et viktig skille mellom merker som i seg selv er distinktive og merker som i utgangspunktet mangler distinktivitet. Distinktive merker er ofte såkalte *fantasimerker* som er ”oppfunnet” i den hensikt å fungere som et varemerke og i utgangspunktet ikke har noe

⁵⁵ ibid. s.95.

presist meningsinnhold. Slike merker vil nesten alltid være distinktive av natur. Et eksempel kunne vært varemerket Krusp for et nytt fullkornbrød. Som eksempel på berømte fantasimerker kan f.eks. nevnes Google og Nike. Sistnevnte merke er også et godt bevis på at et varemerke ikke nødvendigvis trenger å være (bare) et *ordmerke* for å oppnå suksess som varemerke (jf. den berømte ”Nike-svosjen”). Den følgende fremstilling vil imidlertid først og fremst ha ordmerkene i fokus.

Ikke-distinktive merker er ofte *deskriptive* eller *beskrivende* merker. Slike merker kjennetegnes ved at de består av ord eller tegn som i utgangspunktet har et mer eller mindre presist meningsinnhold; ofte vil det dreie seg om merker som er beskrivende for den type varer merket er ment som varemerke for (*varebeskrivende* merker). Et eksempel kunne være merket FullkornPluss for et fullkornbrød.

Det er en glidende overgang fra rene fantasimerker til klart deskriptive merker, og mange varemerker vil befinne seg i et mellomstadium, med visse elementer av deskriptive eller beskrivende trekk. Disse elementene forblir i utgangspunktet i det fri selv om varemerket som helhet er vernet, se vml. §5 første ledd. Ved tvil om hvilke elementer av et registrert varemerke som er omfattet av eneretten, kan Patentstyret angi unntaksanmerkning for deler av kjennetegnet, se §15 annet ledd, jf. første ledd.

De klart distinktive merkene blir ofte betegnet som *sterke* merker, mens merker med ikke-distinktivt preg blir betegnet som *svake* merker. Denne begrepsbruken er særlig fremtredende ved problemstillinger knyttet til om et kjennetegn er ”egnet til å forveksles” med et annet etter §4 første ledd tredje punktum, jf. §6.⁵⁶ Merkets praktiske verdi øker med graden av distinktivitet, fordi jo mer distinktivt merket er, desto lenger unna må andre aktører legge sine merker.⁵⁷ Av denne grunn vil ofte korte, konsise fantasimerker, som er

⁵⁶ Lassen og Stenvik(2003) s.215.

⁵⁷ Nitter(2007) note 69.

distinktive per definisjon og som lett fester seg i folks bevissthet, være de mest effektive varemerkene.⁵⁸

Uansett hvor distinktivt et varemerke i utgangspunktet er, er vilkåret som må være oppfylt for at det skal foreligge innarbeidelsesvern det samme, men vurderingen kan arte seg noe annerledes avhengig av om det dreier seg om et fantasimerke eller et deskriptivt merke. Det er likevel viktig å holde fast ved at den vurdering som skal foretas, er om det aktuelle varemerket er *tilstrekkelig kjent* i omsetningskretsen. Men forskjellen består i at mens vurderingen knyttet til de i utgangspunktet distinktive merkene kan konsentreres om hovedproblemstillingen, nemlig om varemerket er *godt kjent* i omsetningskretsen, må det for de i utgangspunktet ikke-distinktive merkene først godtgjøres at de har oppnådd slik distinktivitet at de i det hele tatt kan fungere som *kjennetegn for noens varer eller tjenester*. Som redegjort for ovenfor er dette et grunnleggende vilkår som også fremgår av varemerkedefinisjonen i §1 annet ledd. Merker som i utgangspunktet mangler distinktivitet må mao. ikke bare kjempe for å bli *godt kjent* som noens varemerke, de må først kjempe for i det hele tatt å bli oppfattet *som varemerke*.⁵⁹

Dette poenget ble også fremhevet i Gule Sider-dommen, hvor Høyesterett uttalte: ”Det skal altså meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres. Det skyldes at spørsmålet her ikke bare er om varemerket er kjent eller ikke, men også om det har oppnådd slik distinktivitet at det kan være særmerke for noens varer eller tjenester”.

Selv om vilkåret for å oppnå innarbeidelsesvern alltid er det samme, vil det pga. den grunnleggende forskjellen mellom distinktive og ikke-distinktive merker i praksis ofte være vanskeligere for deskriptive merker enn for rene fantasimerker å bli ansett innarbeidet.

⁵⁸ Tilsv. Nordell(2004) s.182.

⁵⁹ Lassen og Stenvik(2003) s.215.

Dette kan illustreres med et eksempel.⁶⁰ La oss tenke oss at de hypotetiske merkene ovenfor for fullkornbrød, Krusp og FullkornPluss, hevdes å være innarbeidet. En markedsundersøkelse viser at 50% av norske brødkjøpere kjenner hvert av merkene og vet at de er varemerker for bestemte fullkornbrød. Poenget illustreres her ved hva den andre halvparten av omsetningskretsen forbinder med merkene. Når det gjelder fantasimerket Krusp, vil antagelig de fleste svare at de ikke forbinder noe bestemt med dette merket, kanskje med unntak av lyden av noe sprøtt som tygges. Når halvparten av omsetningskretsen kjenner merket som ”særlig kjennetegn for noens varer”, nemlig en bestemt produsents fullkornbrød, mens resten av omsetningskretsen ikke forbinder noe spesielt med merket, taler det meste for at merket må anses ”godt kjent” i omsetningskretsen. Et slikt varemerke må anses å ha opparbeidet en slik *påtagelig goodwill* som innarbeidelsesvernet er ment å beskytte, jf. forarbeidenes uttalelse referert ovenfor.

Annerledes stiller situasjonen seg når det gjelder det deskriptive merket FullkornPluss. Den halvparten av omsetningskretsen som ikke kjenner til dette varemerket, vil antagelig tenke at dette merket i alle fall har noe med fullkornbrød å gjøre, og mest sannsynlig vil de tenke at betegnelsen er en ren *varebeskrivelse* for den type brød det gjelder, nemlig fullkornbrød. Når den halvparten av omsetningskretsen som ikke kjenner til varemerket som ”særlig kjennetegn for noens varer” anser merket som en ren *beskrivelse* av en *type varer*, kan merket vanskelig sies å være ”godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer” i omsetningskretsen.

Dette eksemplet viser at mangel på distinktivitet i mange tilfeller i praksis hever listen for når et merke kan anses å være ”godt kjent” som særlig kjennetegn for noens varer i omsetningskretsen. I tillegg til at varemerker som mangler distinktivitet vil være uegnet til å skille merkehaverens varer eller tjenester fra andres, gjør også det tidligere omtalte *friholdelsesbehovet* seg gjeldende. Andre aktører i markedet kan ha et legitimt behov for å benytte beskrivende, deskriptive termer i markedsføringen av sine varer og tjenester, og

⁶⁰ Eksemplet er inspirert av Lassen og Stenvik(2003) s.215.

slike merker bør derfor ikke uten videre monopoliseres til fordel for én aktør. Det er av disse grunner §13 første ledd annet punktum uttrykkelig hindrer registrering av beskrivende varemerker, se sak C-383/99 P(Baby-Dry) og forente saker C-53/01-C-55/01(Linde).⁶¹

Friholdelsesbehovet var også fremme i EF-domstolens forente saker C-108/97-C-109/97(Chiemsee), som bl.a. gjaldt tolkingen av Varemerkedirektivets art. 3(3), som tilsvarer vml. §13 første ledd tredje punktum. Problemstillingen var om en geografisk betegnelse hadde oppnådd tilstrekkelig særpreg gjennom bruk til å kunne registreres som varemerke. Etter først å ha konstatert at geografiske betegnelser av hensyn til friholdelsesbehovet i utgangspunktet ikke kan registreres, uttalte Domstolen at en slik betegnelse likevel vil kunne registreres ”saafremt det som foelge av den brug, der er gjort deraf, er blevet egnet til at identificere den vare, for hvilken der ansøges om registrering, som hidroerende fra en bestemt virksomhed, og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders. I et saadant tilfaelde har den geografiske betegnelse nemlig *faaet en ny raekkevidde*, og dens betydning, som ikke laengere kun er beskrivende, begrunder, at den kan registreres som varemerke” (min uth.).

Dette prinsippet er for norsk retts vedkommende bl.a. lagt til grunn i Patentstyrets 2. avdelings avgjørelse nr. 7128(Oslo lufthavn). 2.avdeling uttalte at ”[i]nnarbeidelse som kjennetegn av en ren stedsangivelse kan forekomme, men det kreves da en innarbeidelse som er så vidt massiv, at stedsangivelsen på en måte fortrenses – betegnelsen får en ny betydning (såkalt ”sekundærbetydning” – ”ny primærbetydning” ville nok være et mer treffende uttrykk).” ’Oslo lufthavn’ kunne ikke sies å tilfredsstille dette vilkåret, og registrering måtte derfor nektes, jf. §13 første ledd.

I en dom av Frostating lagmannsrett 21. desember 1999(Big Bite) kom retten til at det samme kravet måtte oppstilles for varemerker som består av ord eller tegn som er beskrivende for varer eller tjenester og søker vern gjennom innarbeidelse etter vml. §2. Retten uttalte at ”[n]år deskriptive ord er tatt i bruk som merke, bør det etter alminnelig

⁶¹ Lassen og Stenvik(2003) s.61-62.

oppfatning ikke anses som et innarbeidet varemerke før det for den helt overveiende del av omsetningskretsen er *kommet til å bety noe annet*, eller i alle fall har *fått en sekundær betydning* som i markedsføringssammenheng *helt overdøper den opprinnelig språklige betydningen*.” (min uth.).⁶²

Som bemerkt av 2. avdeling i saken ovenfor, og som også påpekt av Lassen og Stenvik, er det egentlig uheldig å tale om en ”sekundærbetydning” når poenget nettopp er at ordet eller tegnet må ha fått en ”ny primærbetydning”.⁶³ 2. avdeling har i en senere avgjørelse, sak 7272(Safe), tatt i bruk denne begrepsbruken. Ifm. bruken av ordmerket ’Safe’ ble det uttalt at ”[s]elv om det altså dreier seg om et ord som i utgangspunktet må anses som beskrivende, mener 2. avdeling at det her har foregått en bruk av et slikt omfang, med en slik intensitet, og med en slik karakter, at ordet har fått en *ny primærbetydning* for de varer det her gjelder. Ordet oppfattes derfor ikke lenger av gjennomsnittsførbrukeren som en angivelse av egenskaper ved varene, men som et særmerke for søkeren” (min uth).

Det samme synspunktet ble lagt til grunn i Gule Sider-dommen, hvor Høyesterett uttalte at varemerket gjennom innarbeidelse kunne oppnå tilstrekkelig særpreg til å kunne registreres, jf. §13 første ledd tredje punktum, ”dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse. Hvis en slik situasjon inntreffer, vil friholdelsesbehovet ikke være til hinder for registrering. Dette fremgår blant annet av EF-domstolens dom i sak C-108/109/97 (C-108/97) CHIEMSEE premiss 44 og 47.” Den ankende parts omfattende markedsføring av ’Gule Sider’ som varemerke hadde i dette tilfellet etter rettens mening medført at ’Gule Sider’ oppfylte kravet til distinktivitet på søknadstidspunktet.

En anvendelse av denne regelen tilsier at FullkornPluss ikke kan anses å være innarbeidet som godt kjent i omsetningskretsen før en overveiende del av kretsen ikke lenger oppfatter

⁶² ibid. s.216.

⁶³ ibid s.121.

betegnelsen som beskrivende for en type brød, men har begynt å oppfatte merket som et varemerke for et bestemt fullkornbrød.

Et annet krav som er stilt opp i retts- og registreringspraksis når det gjelder deskriptive merker, knytter seg til om bruken av merket har vært *eksklusiv* i omsetningskretsen eller ikke.⁶⁴ Dette poenget var fremme i Eidsivating lagmannsretts dom i NIR 1982.333 om innarbeidelse av betegnelsen 'Tabac' for toalettartikler etter vml. §2. 'Tabac' ble ansett som en deskriptiv betegnelse som anga en bestemt duftretning med et visst maskulint preg. Men retten uttalte at "[u]ansett om 'Tabac' imidlertid oppfattes som en deskriptiv benevnelse, vil det kunne erverve enerett ved innarbeidelse etter lovens § 2, 2. ledd. Kravet til innarbeidelse av et deskriptivt merke må imidlertid stilles strengere enn når det gjelder et distinktivt merke." I det følgende uttalte retten at siden et eventuelt innarbeidelsesvern ville gi en enerett til bruk av merket, "ligger det nær å kreve en *noe nær eksklusiv bruk* av det" (min uth.). Retten kunne ikke finne at en slik bruk var bevist, og kravet om innarbeidelsesvern ble avvist.

Noen avgjørelser fra Patentstyrets 2. avdeling er også illustrerende.⁶⁵ 2.avd.kj. i NIR 1964.154 dreide seg om unntaksanmerkning for ordet 'stil' i et varemerke for trikotasje. Det var på det rene at 'stil' pga. ordets beskrivende karakter i seg selv ikke var registrerbart etter §13 første ledd. Men 2. avdeling uttalte at "[m]uligens kan selv STIL tenkes innarbeidet for trikotasje slik at vedkommende får enerett til å bruke ordet som merke for disse varer, men det må da dreie seg om en innarbeidelse av helt særegen art. Det må påvises omfattende og lang tids bruk av ordet som varemerke, og det får særlig vekt om ordet er brukt selvstendig uten forbindelse med andre merkeelementer, og spesielt får det betydning om bruken har vært *eksklusiv* ...". 2. avdeling fant det ikke bevist at en slik bruk som måtte kreves hadde funnet sted, og enerett til betegnelsen ble derfor nektet.

⁶⁴ Se Thommessen(1961) s.21.

⁶⁵ Lassen og Stenvik(2003) s.216.

Det kan også vises til 2.avd.kj. i NIR 1964.155 om søknad om registrering av uttrykket 'Vi har det'. 2. avdeling bemerket også her at dette i seg selv er et klart deskriptivt uttrykk som ikke er registrerbart etter vml. §13 første ledd. For at innarbeidelse skulle kunne gi enerett til dette uttrykket, stilte 2. avdeling som krav at det "måtte bl.a. forlanges at det i angjeldende tid var brukt *eksklusivt* av den som påberopte seg bruken. Sådan eksklusivitet vil ikke kunne påvises". Registrering ble derfor avvist.

Når det på den annen side gjelder klart distinktive merker, kan det nok tenkes at de kan innarbeides selv om bruken ikke er *eksklusiv* i omsetningskretsen, selv om slike situasjoner må anses upraktiske.⁶⁶ Man kan f.eks. tenke seg at 'Krusp' etter omstendighetene måtte anses innarbeidet som varemerke for et bestemt fullkornbrød selv om noen annen hadde prøvd å bruke det samme varemerket i innarbeidelsesfasen, hvis innarbeidelsen av merket som identifikator for det bestemte fullkornbrødet var så dominerende i omsetningskretsen at merkets kjennskap for den helt overveiende del av kretsen knyttet seg til det bestemte brødet.

6.2.3 Nærmere om kravet til innarbeidelse

Et særtrekk ved innarbeidelsesvernets karakter er at lovens vilkår er nøytrale i den forstand at man i prinsippet ikke trenger å opptre aktivt for å oppnå vern for sitt varemerke gjennom innarbeidelse. Vernet vil oppstå i det øyeblikk varemerket er blitt godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester i omsetningskretsen, uavhengig av om kjennskapet er et resultat av en aktiv innsats fra merkehaveren eller ikke. Selv om innarbeidelsen i de langt fleste tilfeller vil oppstå som følge av en ganske omfattende markedsføring fra produsentens side, kan det tenkes situasjoner hvor en bestemt vare får et kallenavn blant forbrukerne som produsenten først senere ser merkeverdien av. Det kan til og med tenkes situasjoner hvor produsenten aktivt motarbeider et kallenavn varen har fått i omsetningskretsen, men han vil like fullt være berettiget til å hevde enerett til navnet hvis

⁶⁶ Tilsv. ibid. s.215.

det likevel blir innarbeidet som varemerke for produsentens vare. Som eksempel på en slik situasjon kan nevnes betegnelsen 'Boble' for en av Volkswagens biler.⁶⁷

En forutsetning for at innarbeidelsesvernet skal være av noen verdi, vil imidlertid i alle tilfeller være at merkehaveren er seg merkeverdien bevisst og påberoper seg vernet ved en aktuell eller potensiell konflikt med andre merkehavere.

Når det gjelder den nærmere vurderingen av når et varemerke kan sies å være *godt kjent* i praksis, er det vanskelig å oppstille helt presise retningslinjer på et generelt nivå. Som tidligere nevnt er rettspraksis i liten grad veiledende fordi domsgrunnene ofte er konkret begrunnet og sjelden trekker opp avgjørende grensedragninger av prinsipiell verdi.

Knoph har uttalt at om innarbeidelse kan sies å ha funnet sted "... avhenger i høi grad av forholdene, hvor lang tid det er gått, hvilke varer det gjelder, hvor energisk innarbeidelsen har vært o.s.v.".⁶⁸

EF-domstolens sak C-375/97(Chevy) gjaldt, som nevnt ovenfor, tolkingen av uttrykket "særlig kjent" i direktivets art. 5(2) om "kodakbeskyttelse". De offisielle versjoner bruker uttrykkene "er renommert" på dansk, "är känt" på svensk og "has a reputation" på engelsk. Domstolen uttalte at "[v]ed undersøgelsen af denne betingelse skal den nationale ret tage hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, saaledes navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket".

Selv om vml. §2 bruker det noe avvikende uttrykket "godt kjent" ifm. innarbeidelse og det i alminnelighet kreves noe mindre for å tilfredsstille dette vilkåret enn det nevnte vilkåret i

⁶⁷ ibid. s.38.

⁶⁸ Knoph(1936) s.440.

direktivet ifm. ”kodakbeskyttelse”, er vurderingstemaets kjerne det samme. Det er således all grunn til å gi Domstolens uttalelse gyldighet også ved anvendelsen av §2.⁶⁹

Men som Lassen og Stenvik bemerker om sitatet fra Knoph, og det samme kan sies om EF-domstolens uttalelse, skiller ikke uttalelsene mellom hva som ligger i selve kravet og hva som er egnet til å bevise at kravet er oppfylt.⁷⁰ Ordlyden i vml. §2 indikerer tydelig at det er *resultatet* av innarbeidelsen som er avgjørende for om varemerket fortjener innarbeidelsesvern eller ikke. *Forarbeidet* er bare egnet til å bevise om resultatet eventuelt er tilstrekkelig. Denne tolkningen ble også lagt til grunn i Gule Sider-dommen ifm. innarbeidelse etter §13 første ledd tredje punktum, hvor Høyesterett uttalte at ”[d]et er ikke omfanget av satsingen som her er avgjørende, men hvilken virkning denne har hatt i den relevante omsetningskrets”. Det samme må gjelde for uttrykket ”særlig kjent” i direktivets art. 5(2) og uttrykket ”velkjent” i den tilsvarende norske bestemmelsen om ”kodakbeskyttelse” i vml. Jeg er enig med Lassen og Stenvik i at EF-domstolens uttalelser i Chevy-saken, selv om det her nevnes rene bevismomenter som bl.a. ”størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemerket”, neppe er ment å røkke ved denne tolkningen.⁷¹

Når det gjelder de nevnte bevismomenter, er det like fullt klart at jo mer energisk innarbeidelsen er, desto større er selvfølgelig sjansen for at varemerket blir godt kjent i omsetningskretsen. Tilsvarende vil sjansen for at et varemerke anses innarbeidet gjennomgående øke desto lengre tid merket har vært i bruk som kjennetegn i omsetningskretsen. Men som tidligere nevnt kan det godt tenkes at et varemerke må anses innarbeidet selv om produsenten ikke har løftet en finger for å gjøre merket kjent. Et annet eksempel på et slikt tilfelle enn det ovennevnte er den måte ’Storebrand’ i sin tid oppstod

⁶⁹ Tilsv. Nitter(2007) note 11.

⁷⁰ Lassen og Stenvik(2003) s.218.

⁷¹ l.c.

som kallenavn på et forsikringsselskap som lenge offisielt hadde det langt mer tungvinne navnet 'Christiania almindelige Brandforsikrings Selskab for Varer og Effekter'.⁷²

Tilsvarende kan det godt tenkes at et varemerke etter omstendighetene kan bli godt kjent i omsetningskretsen i løpet av forholdsvis kort tid. En intensiv markedsføring kan kompensere for en nokså kortvarig bruk, på samme måte som langvarig bruk, stor geografisk utstrekning eller en stor markedsandel etter forholdene kan kompensere for en mer beskjedne markedsføring. Dette viser at bildet i det hele tatt er sammensatt og at det gjelder å holde fokuset på det sentrale, nemlig *resultatet* av bruken. Som Lassen og Stenvik påpeker, kan Oslo byretts uttalelse i Rt.1975.756(Salvequick) om at "uansett hvor intens bearbeidelsen av markedet var, kan et nytt varemerke umulig bli innarbeidet i løpet av ca. 10 måneder" ikke medføre riktighet.⁷³ Byretten må her ha mistet fokuset på at det er *resultatet* av innarbeidelsen som er avgjørende, og hvis bare bruken er intens og omfattende nok, må det kunne tenkes tilfeller hvor det vil være mulig å gjøre merket godt kjent som særlig kjennetegn for merkehaverens varer i omsetningskretsen i løpet av et betydelig kortere tidsrom enn dette. Især vil dette kunne være tilfelle når det dreier seg om lokal innarbeidelse. Høyesterett kommenterte ikke byrettens uttalelse på dette punkt.

Blant de momenter Knoph nevner som relevante i helhetsvurderingen, er "hvilke varer det gjelder", dvs. *varearten*. Lassen og Stenvik bemerker at dette momentet ikke bare kan ha betydning som bevismoment, men også for hvilke krav som må stilles til om varemerket skal kunne anses som godt kjent.⁷⁴ Utpregede kvalitetsvarer som ligger godt over prisnivået for tilsvarende varer av mer gjennomsnittlig kvalitet kan bli ansett innarbeidet selv om en mer begrenset del av omsetningskretsen for slike varer i alminnelighet, uavhengig av kvalitet, kjenner merket. Den mest korrekte betraktning i slike tilfeller vil etter mitt syn være å anse den relevante omsetningskretsen for å være begrenset til de som normalt kan tenkes å kjøpe denne varen *til denne kvaliteten* (om begrepet 'omsetningskrets', se Gule

⁷² l.c.

⁷³ ibid. s.219.

⁷⁴ l.c.

Sider-dommen referert ovenfor), slik at vurderingen av kjennskapen i omsetningskretsen ikke vil arte seg annerledes enn i andre tilfeller.⁷⁵

Dette har sammenheng med at *merkebevisstheten* i omsetningskretsen varierer for forskjellige typer varer. Dette har først og fremst betydning ved vurderingen av om et varemerke er egnet til å forveksles med et annet, men kan også være av betydning for om et varemerke må anses innarbeidet.⁷⁶ Merkebevisstheten vil nemlig være sterkere ved kvalitetsvarer og statusvarer enn for billigere varer av lavere kvalitet, og slike varer vil da med nødvendighet ha lettere for å bli ”godt kjent” i omsetningskretsen.

7 Eksempler på innarbeidelsesvurderinger fra rettspraksis

Jeg vil i det følgende gjøre rede for noen dommer som kan være illustrerende ved vurderingen av om et varemerke skal anses å være godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer i omsetningskretsen, selv om deres overføringsverdi til senere saker som nevnt er beskjeden. Noen av dommene i det følgende er av eldre dato, men jeg har likevel valgt å omtale disse da det er vanskelig å finne nyere eksempler som i like stor grad er illustrerende.

Som eksemplene vil vise, vil den viktigste bevisføringen for å sannsynliggjøre at et varemerke er blitt godt kjent i omsetningskretsen bestå av dokumentasjon av ”hard facts” som i seg selv er ment å overbevise dommeren om varemerkets renommé. Slike fakta kan variere mye etter forholdene og bestå av alt fra salgsstatistikk og markedsføringsbudsjetter til forbrukerrapporter og reklameannonser etc. Videre kan markedsundersøkelser bidra til å belyse hvor stor prosentandel av omsetningskretsen som kjenner varemerket. Som tidligere nevnt er ikke prosentandelen i seg selv avgjørende, men den kan likevel være et viktig

⁷⁵ Se nærmere l.c.

⁷⁶ ibid. s.222-223.

bevismoment for at varemerket er tilstrekkelig kjent. Alle fakta som kan dokumenteres og bidra til å belyse varemerkets kjennskap i omsetningskretsen vil i prinsippet være relevante.

Men også bevismomenter som inneholder mer subjektive vurderinger kan etter omstendighetene få betydning. Tidligere var det vanlig at merkehaveren fremla *forhandlererklæringer* fra forhandlere av produktet som inneholdt uttalelser om forhandlernes kjennskap til varemerket. Domstolene har utvist skepsis til å tillegge slike erklæringer vekt, etter min mening med rette, fordi det kan stilles klare spørsmålstegn både ved hvor mye veiledning et slikt bevis gir i seg selv (jf. ovenfor om Bud-saken, der det riktignok ikke dreide seg om en *forhandlererklæring*, men en uttalelse fra en tilknyttet forening), og ved objektiviteten til et slikt bevis, særlig i tilfeller hvor merkehaveren og forhandleren har et nært tilknytningsforhold.

EF-domstolens sak 262/04(BIC) er illustrerende. Domstolen uttalte at "[f]or så vidt angår forhandlernes erklæringer, som sagsøgeren fremlagde under forhandlingene, bemærkes, at for at vurdere et dokumentets bevisværdi må sandsynligheden af dets indhold først efterprøves. I den forbindelse skal der bl.a. tages hensyn til dokumentets oprindelse, omstændighederne ved dets udarbejdelse, modtageren af dokumentet, og til spørgsmålet, om dokumentet efter sit indhold forekommer fornuftigt og troværdigt". På bakgrunn av den nære tilknytningen mellom saksøkeren og forhandlerne kom Domstolen til at erklæringene ikke hadde tilstrekkelig beviskraft. Av de nevnte grunner blir slike erklæringer ikke fremlagt like hyppig i praksis nå som tidligere.⁷⁷

I en noe annen stilling står *vitneforklaringer* fra forhandlere o.l.⁷⁸ Ved vitneavhør vil det være mulig både for retten og for motparten å stille klargjørende spørsmål som gjør det lettere å vurdere bevisverdien av uttalelsene om forhandlerens kjennskap til varemerket. Slike forklaringer kan derfor etter omstendighetene være av større bevisverdi.

⁷⁷ ibid. s.223.

⁷⁸ ibid. s 224.

Betydningen av en *markedsundersøkelse* var et av temaene i den tidligere nevnte Tabac-saken. Lagmannsretten hadde flere innvendinger mot en markedsundersøkelse som Norsk Gallup Institutt A/S hadde utført for den ankende part. For det første ble det bemerket at ankemotparten ikke hadde vært med ved utformingen av spørsmålene, og det kunne ”ikke utelukkes at en annen spørsmålsstilling kunne gitt andre resultater”. For det andre bemerket retten at når det gjaldt selgersiden, ble spørsmålene stilt til en for snever krets av butikker, og det ville gitt et riktigere bilde av merkets kjennskap om en videre krets hadde blitt spurt. Lagmannsretten konkluderte med at ”[a]v disse grunner og da resultatene ikke er entydige, tillegger retten ikke Gallupundersøkelsen særlig vekt for avgjørelsen”.

Borgarting lagmannsretts dom av 12. juni 2007(Trådløs Bedrift) er også illustrerende. Lagmannsretten fant at saksøkerens fremlagte markedsundersøkelse ikke var egnet til å dokumentere innarbeidelse etter §2 og viste i denne sammenheng til den omfattende innarbeidelsen som var dokumentert i Gule Sider-dommen, riktignok ifm. §13. En markedsundersøkelse i den saken viste at 90% av annonsørene som kjente varemerket ’Gule Sider’ fra papirutgaven forbandt merket med én bestemt utgiver, og det tilsvarende tallet for internettutgaven var 80%. Lagmannsretten påpekte at saksøkeren ”har ikke godtgjort at markedet er så kjent med uttrykket ”Trådløs Bedrift” som i Høyesterettsdommen om GULE SIDER”.

Sakene som er nevnt ovenfor viser at markedsundersøkelsers bevisverdi vil kunne variere betydelig etter hvordan de er utformet, hvilke spørsmål som er stilt, til hvem spørsmålene er stilt og i hvilken grad undersøkelsen er objektivisert ved at motparten har fått mulighet til å ta del i prosessen etc. Bevisverdien vil også kunne variere betydelig avhengig av hvilke resultater undersøkelsen gir. Generelt tror jeg man kan si at for at en markedsundersøkelse skal kunne ha nevneverdig bevisverdi ved en innarbeidelsesvurdering, bør resultatene av undersøkelsen peke forholdsvis entydig imot at varemerket er godt kjent i omsetningskretsen.

Det er begrenset med høyesterettsdommer som behandler innarbeidelsesvern etter vml. §2 i nevneverdig grad. Ofte drøftes spørsmål om ”innarbeidelse” ifm. problemstillinger knyttet til et varemerkes distinktivitet, enten ifm. registreringen av varemerket, eller i en forvekselbarhetsvurdering. Ved nærmere lesning vil man da ofte kunne se at det ikke dreier seg om en fullstendig innarbeidelse som tilfredsstiller vilkårene i §2.

I Rt.1968.181(Svanemerket) var imidlertid innarbeidelse etter §2 et tema, og Høyesterett ga her sin tilslutning til byrettens innarbeidelsesvurdering. Innarbeidelsen fikk her avgjørende betydning ifm. spørsmålet om saksøktes kombinerte ord- og billedmerke med bildet av to svaner var egnet til å forveksles med saksøkerens kombinerte merke hvor bildet av en svane var det dominerende trekk, jf. vml. §§4 og 6. Ved sammenligningen av merkene uttalte *førstvoterende*, som fikk tilslutning av flertallet, at han var enig med byretten i at merkene var forvekselbare og at saksøktes merke måtte kjennes ugyldig. For øvrig kunne han i det alt vesentlige tiltre byrettens begrunnelse.

Byretten hadde utdypet det poenget at saksøkerens merke måtte anses innarbeidet. Som sentrale momenter i innarbeidelsen pekte byretten på at både saksøkerens forretningsforbindelser og det kjøpende publikum nokså umiddelbart hadde tatt i bruk betegnelsen ’Svanemerket’ i handelen. Dette hadde saksøkeren tatt konsekvensen av ved å ”i betydelig utstrekning” ta i bruk den samme betegnelsen som et ordmerke for sine varer. Selv om det ikke lot seg tidfeste nøyaktig når saksøkeren begynte å benytte ’Svanemerket’ som rent ordmerke i tillegg til det registrerte billedmerket, var det etter bevisene i saken ingen tvil om at bruken hadde pågått siden mange år før krigen. Også bruken av ordmerket hadde etter rettens mening ”således vært meget langvarig, og den tør også trygt sies å ha vært meget sterk. Ordmerket ”Svanemerket” må anses for i årtier å ha vært alminnelig kjent innen vedkommende omsetningskrets her i riket som særlig kjennetegn for saksøkerens varer. For ordmerket må saksøkeren ha krav på rettsvern etter varemerkelovens § 2.”

Selv om byretten, med tilslutning av Høyesterett, anså likheten mellom de to merkene for kun å bestå i at begge merkene hadde bilde av svaner sett fra siden og likheten således

måtte anses å være av ”nokså begrenset karakter”, kom den likevel til at registreringen av saksøktes kombinerte merke måtte kjennes ugyldig som forvekselbart med saksøkerens merke. Retten uttalte at den la ”avgjørende vekt på saksøkerens langvarige og sterke innarbeidelse av ordmerket ”Svanemerket””. Førstvoterende, som uttalte at han var enig i denne betraktning, kjøpte således ikke saksøktes argument for Høyesterett om at en sterk innarbeidelse tvert imot heller ville føre til at kjøperne ville ”hefte seg ved den minste avvikelse” og at innarbeidelsen derfor måtte tale *imot* forvekselbarhet.

Om saksøktes subsidiære anførsel om at det også for hans merker forelå en innarbeidelse som burde medføre at de kunne bestå ved siden av saksøkerens merker etter regelen i §9(a), nøyde byretten seg med å bemerke at den ”etter opplysningene om markedsføringen her i landet ikke [kunne] finne tilstrekkelig grunnlag for en slik oppfatning.” Førstvoterende bemerket at han var enig med byretten i at ”beviset for innarbeidelse ikke er tilstrekkelig”.

Som det fremgår av denne dommen, kan innarbeidelse etter §2 få indirekte betydning for om varemerket er egnet til å forveksles med et annet merke, jf. §4 første ledd og §6 første ledd. De avgjørende bevismomenter for at ’Svanemerket’ var innarbeidet som ordmerke i denne dommen, var kombinasjonen av den *langvarige* og *sterke* bruken av merket, både av handelsforbindelser og forbrukere i den alminnelige omsetning og av merke innehaveren selv i salg og reklame. Dommen er således et eksempel på et klart tilfelle av innarbeidelse av et varemerke som tilfredsstiller vilkårene i §2.

Saksøkte på sin side var ikke i stand til å føre tilstrekkelige bevis for at hans merke var innarbeidet i omsetningskretsen, og det kan tilsynelatende se ut til at det heller ikke ble gjort noe seriøst forsøk på å overbevise retten om at dette var tilfellet. Dette illustrerer for så vidt det som er sagt ovenfor om viktigheten av å kunne *dokumentere* klare faktaopplysninger til støtte for en påstand om at varemerket er blitt godt kjent som særlig kjennetegn for innehaverens varer i omsetningskretsen.

En unntaksvis god illustrasjon av bevisførsel for innarbeidelse gir Oslo byretts dom i NIR 1961.215. Spørsmålet i saken var om en produsent av skurekluter hadde oppnådd enerett til et mønster bestående av en innvevet rød tråd i skurekluter ved innarbeidelse etter varemerkeloven av 1910. Retten tok som utgangspunkt at en innvevet rød tråd i klutens midtparti ”ikke kan være særlig vel egnet til å særmerke en enkelt produsents kluter”, særlig tatt i betraktning av at det var vanlig i bransjen å dekorere skurekluter med røde striper. Det måtte derfor kreves et *strengt bevis* for at den røde tråd virkelig var kjent i omsetningskretsen som særlig kjennetegn for saksøkerens skurekluter. Denne uttalelsen av retten illustrerer at kravene som stilles til bevisets styrke er større jo mindre distinktivt varemerket er. Til tross for at retten altså la listen for å anse varemerket innarbeidet høyt, kom den til at kravene måtte anses oppfylt i dette tilfellet.

I begrunnelsen pekte retten på følgende momenter: For det første var det bevist at produsenten hadde brukt den røde tråd som mønster i skureklutene jevnlig siden begynnelsen av 30-årene, altså i ca. 30 år. Dette viser tidsforløpets betydning. Videre var bedriften som produserte klutene uten sammenligning den største i bransjen her i landet. Saksøkerens produksjon var større enn de øvrige norske fabrikkers produksjon sammenlagt og utgjorde årlig ca. én til én og en halv million kluter. Dette viser betydningen av stor markedsandel og omfattende produksjon. Om disse momenter uttalte retten at ”[a]llerde det som her er nevnt om tiden og størrelsesordenen har sikkert bidratt til at det ellers svake merke har latt seg innarbeide som særlig kjennetegn”.

Retten nøyde seg imidlertid ikke med dette, men tilføyde at ”[s]ærlig sterkt medvirkende til innarbeidelsen har det vel imidlertid vært at den røde tråd ikke bare har vært utstyr for varen, men er blitt brukt i vid utstrekning nettopp av saksøkeren også på annen måte”. Retten pekte her på at den røde tråd hadde inngått som det vesentlige ledd i et slagord brukt av produsenten og på den måten blitt kjent i reklame for produsentens skurekluter. Videre hadde saksøkeren godtgjort at den røde tråd hadde blitt brukt i den trykte teksten, *headingen*, på brevark og fakturaer. Disse bevismomenter viser verdien av å kunne påvise en vid og variert bruk av varemerket som på flere enn bare én måte er egnet til å gjøre

merket kjent i markedet. Denne bruken måtte ses i sammenheng med den lange innarbeidelsesperioden på nesten 30 år. Retten uttalte om dette at ”det har således på en rekke forskjellige måter vært sørget for at man innen omsetningskretsen lærte den røde tråd å kjenne som et merke for saksøkerens kluter”.

Endelig pekte retten også på det faktum at andre norske produsenter av skurekluter opp gjennom årenes løp hadde respektert saksøkerens påståtte enerett. Etter opplysningene i saken var det ingen andre norske produsenter som dekorerte sine kluter med en rød tråd i klutens midtlinje, og retten antok at de som eventuelt hadde forsøkt seg med en slik dekor, straks må ha avstått etter protest fra saksøkeren. Retten fant det således bevist at den påståtte enerett hadde vært ”konsekvent utøvet og også konsekvent håndhevet”.

I denne saken oppstilte altså ikke retten *eksklusiv bruk* som et vilkår for at det deskriptive merket skulle kunne anses innarbeidet (i motsetning til de refererte sakene ovenfor), men det faktum at det kunne bevises at bruken *hadde vært eksklusiv* i omsetningskretsen fikk betydning som bevismoment. Det at andre produsenter tilsynelatende har respektert en pretendert enerett i innarbeidelsesfasen er også et moment domstolene ofte vektlegger i innarbeidelsesvurderingen, fordi det er et direkte bevis på varemerkets kjennskap i omsetningskretsen.

En så møysommelig vurdering av bevisene for innarbeidelse som det retten foretar i denne dommen, hører som nevnt til sjeldenhetene. Dommen er et godt eksempel på at hvis bare dokumentasjonen på at varemerket er blitt godt kjent i omsetningskretsen er god nok, kan selv merker som i utgangspunktet er lite distinktive bli ansett innarbeidet. Dommen fremstår ikke som særlig tvilsom i lys av de omfattende bevisene for innarbeidelse av den røde tråd som varemerke. Dette er etter min mening en god dom som vekter de ulike faktorene på en rimelig måte. Men i mangel på klare motargumenter mot at innarbeidelse hadde funnet sted, inneholder heller ikke denne dommen vanskelige prinsipielle grensespørsmål. Siden det er en *byrettsdom*, har den også begrenset rettskildemessig vekt. Dommen har som nevnt først og fremst betydning gjennom sin *illustrasjonsverdi*, ved at

den fremstår som et godt eksempel på hvordan innarbeidelse på en effektiv måte både kan oppnås og bevises.

Når det gjelder varer med en emballasje som kan sies å bestå av mange enkeltelementer, kan det være et særlig bevisproblem å avgjøre helt konkret *hva* som er innarbeidet.

Utgangspunktet må være at det er emballasjen *som helhet* som er innarbeidet.⁷⁹ Den som vil hevde at *enkeltelementer* i en sammensatt setting er innarbeidet, må eventuelt bevise dette særskilt.

Et annet bevisproblem oppstår der noen hevder at selve utformingen av en emballasje er innarbeidet ”i naken tilstand”, typisk en flaske, som i NIR 2002.84. Her uttalte Patentstyrets 2. avdeling, riktignok ifm. §13 første ledd tredje punktum, men det samme må gjelde ifm. §2 annet ledd, at ”[d]et synes naturlig at [søkeren] må dokumentere, at det ”nakne” utseende har oppnådd en slik distinktivitet, at det oppfattes som et kjennetegn som angir kommersiell opprinnelse.” 2. avdeling var ikke enig med søkeren i at det ville være *tilnærmet umulig* å føre et slikt bevis og støttet seg her til OHIMs Annet appellkammers avgjørelse i sak R488/1999-2).

Generelt er vel det å si at i alle slike tilfeller er det den som anfører at hans eller hennes varemerke er innarbeidet som må kunne bevise at *akkurat dette kjennetegnet*, enten det består av en hel emballasje, et enkeltelement i en større sammenheng, et ordmerke eller et kombinert merke, er innarbeidet, og at det er innarbeidet *som varemerke* og ikke f.eks. som betegnelse på en bedrift, altså som ”sekundært forretningstegn”.

⁷⁹ Tilsv. l.c.

8 Innarbeidelsesvernets varighet. Degenerasjon

Vml. §2 annet ledd fastslår *når* et varemerke anses innarbeidet, men sier ingenting om innarbeidelsesvernets *varighet*. I rettsteorien er det imidlertid lagt til grunn som sikker rett at bestemmelsen også gir uttrykk for en regel om vernets varighet, slik at vernet ikke automatisk faller bort om merket tas ut av bruk, men består så lenge merket fortsetter å være godt kjent i omsetningskretsen som særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester, mao. så lenge vilkårene i §2 annet ledd, jf. §1 tredje ledd, er oppfylt.⁸⁰ Denne oppfatningen har også støtte i forarbeidene til varemerkeloven av 1910.⁸¹

I en dom i Rt.1999.1725(Lundetangen) har imidlertid Høyesterett kommet til den motsatte løsning og lagt til grunn at ikke-bruk i seg selv medfører tap av vern for et innarbeidet varemerke. Dommen gjaldt det innarbeidede varemerket 'Lundetangen', som hadde vært ute av bruk i mer enn ti år. Problemstillingen i dommen var om opprettholdelse av vernet etter §2 forutsetter at den kjennskap som kreves knytter seg til *eksisterende varer i markedet*. Som talsperson for flertallet på tre dommere uttalte førstvoterende at den mest naturlige forståelsen av *ordlyden* i §2 ("noens varer") er at varene må finnes i markedet på den tid prøvingen av vernet finner sted, men innså samtidig at formuleringen kunne tas til inntekt for det motsatte synspunkt. Ordlyden var derfor ikke avgjørende for tolkingen. Førstvoterende konstaterte videre at lovens *nordiske forarbeider* ikke ga noen klar veiledning for tolkingen og at det i nyere nordisk *juridisk teori* "finnes uttalelser som støtter begge løsninger". Det fantes heller ingen retningsgivende norsk *rettspraksis*.

Førstvoterende gikk da over til å drøfte mer *rettspolitiske hensyn* sett i lys av *lovens formål*. Etter hans mening ville en tolkning som åpner for fortsatt vern for varemerker som er tatt ut av bruk være *urimelig* fordi det vil åpne for at oppkjøpte innarbeidede varemerker kan "holdes tilbake fra markedet [av innehaveren] for å hindre konkurranse og sikre omsetning av egne produkter i omsetningskretsen". Dette synspunktet fant han også støtte for ut ifra

⁸⁰ Se NOU 2001:8 s.61, jf. f.eks. Knoph(1936) s.470 og Lassen og Stenvik(2003) s.213.

⁸¹ Jf. Utk.1904 s.45, se NOU 2001:8 s.61.

EØS-rettslige betraktninger, som etter hans syn talte for at rettstilstanden mht. innarbeidede varemerker måtte vurderes i lys av Varemerkedirektivets bestemmelser om registrerte varemerker. Både direktivets fortale og flere bestemmelser i direktivet forutsatte etter hans mening faktisk bruk også av ikke-registrerte varemerker i forbindelse med ugyldighetsspørsmål.

Høyesterett la her til grunn en utvidende tolkning av bruksplikten i §25a til også å omfatte innarbeidede varemerker, og sågar slik at bruken av varemerket må knytte seg til *eksisterende* varer eller tjenester i markedet. Denne tolkningen er stikk i strid med det som tidligere har vært og er den rådende oppfatning i juridisk teori, jf. ovenfor. Om denne dommen har Varemerkeutredningen II bemerkt at dommens løsning ”åpner for en adgang til å tilegne seg goodwill som er opparbeidet av andre, som harmonerer dårlig med grunnleggende holdninger innenfor norsk kjennetegns- og markedsføringsrett”.⁸² I utkastet til ny varemerkelov er det derfor foreslått at bestemmelsen om innarbeidelse formuleres slik at innarbeidelsesvern foreligger ”når *og så lenge*” det er godt kjent som noens særlige kjennetegn (min uth.). Denne klargjøringen av lovteksten er foreslått også i svensk rett, til tross for at man der ikke har hatt noen dom tilsvarende Lundetangen-dommen som har skapt tvil på dette punkt.⁸³ I foretaksnavneloven §1-1 tredje ledd om innarbeidelse av sekundære forretningskjennetegn ble denne endringen i lovteksten gjennomført i 2003.⁸⁴

Selv om Lundetangen-dommen etter dette fremstår som et nokså ensomt skjær i sjøen når det gjelder tolkingen av vml. §2 vedrørende spørsmål om innarbeidelsesvernets varighet, ligger det likevel fast som et grunnprinsipp i norsk rettskildelære at høyesterettspraksis er den mest tungtveiende rettskildefaktoren vi har ved tolkingen av en lovbestemmelse. Om høyesterettspraksis som rettskildefaktor skriver Helgesen i Eckhoffs *Rettskildelære*: ”Ingen andre rettskildefaktorer har så stor vekt som en høyesterettsdom når den direkte avgjør et tolkningsspørsmål. Selv om man synes at både ordlyd, forarbeider og formålsbetraktninger

⁸² NOU 2001:8 s.62.

⁸³ SOU 2001:26 s.425-426.

⁸⁴ Lassen og Stenvik(2003) s.213.

peker i en annen retning, må man normalt rette seg etter det Høyesterett har sagt om lovens forståelse.”⁸⁵ Inntil ny varemerkelov er vedtatt og trådt i kraft, har man derfor etter mitt syn ikke annet valg enn å lojalt etterleve norske rettskildeprinsipper og legge den tolkning som følger av Lundetangen-dommen til grunn som gjeldende rett.

I en dom av Borgarting lagmannsrett av 25. mars 2008(Saga) kom imidlertid lagmannsretten med et interessant obiter dictum om den samme problemstillingen som var oppe i Lundetangen-dommen. Lagmannsretten kom til at en konsekvens av det tosporede systemet for vern av varemerker enten gjennom registrering eller innarbeidelse måtte være at det faktisk at et registrert varemerke også var innarbeidet etter §2, ikke kunne være til hinder for at merket kunne slettes fra registret pga. brudd på bruksplikten i §25a. Dette må utvilsomt være en riktig lovforståelse. Mer interessant er det imidlertid at lagmannsretten i den forbindelse uttalte at det tosporede systemet ”kan føre til at innarbeidelsesvernet er i behold, selv om varemerkene slettes fra registret”. I og med at den slettellesgrunn det dreide seg om nettopp var *ikke-bruk* av varemerkene, er uttalelsen strengt tatt i strid med regelen som ble lagt til grunn i Lundetangen-dommen. Uttalelsen kan vel leses som et tegn på at den rettstilstand det er lagt opp til i Lundetangen-dommen allerede er på retrett.

En annen side ved spørsmålet om innarbeidelsesvernets varighet er den generelle problemstillingen knyttet til *degenerasjon* av varemerker. At et varemerke degenererer, vil si at det mister sin distinktivitet ved å gå over til å bli en alminnelig varebetegnelse, kvalitetsbetegnelse, bransjesymbol e.l. Eksempler på varemerker som i sin tid har degenerert, er ’Termos’ for termos og ’Dynamitt’ for sprengstoff.⁸⁶ Et varemerke som i dag kan tenkes å stå i fare for å degenerere, er ’Rollerblades’ for rulleskøyter. Slike problemstillinger kan oppstå hvis et varemerke blir *for* dominerende i markedet, eller hvis begrensninger i språket gjør at publikum mangler alternative betegnelser på lignende produkter. Enda større vil problemet være dersom det dreier seg om en helt ny *vareart*. Et illustrerende eksempel fra rettspraksis er Oslo byretts uttalelse i Rt.1973.1033: ”Det er på

⁸⁵ Eckhoff og Helgesen(2001) s.161.

⁸⁶ Nitter(2007) note 69.

det rene at ”Potetgull” er markedsført i over 30 år og med en virkelig kommersiell suksess. Etter rettens mening har Maarud innarbeidet ”Potetgull” på det norske marked i så sterk grad at merket i dag står i fare for å bli en artsbetegnelse for franske poteter.”⁸⁷

Dersom et innarbeidet varemerke degenererer i omsetningskretsen, vil det ikke lenger være godt kjent som *særlig kjennetegn for noens varer*, og grunnlaget for innarbeidelsesvernet etter §2 er dermed ikke lenger til stede. Det beste en produsent kan gjøre for å forebygge degenerasjon av sitt varemerke i tilfeller hvor denne faren må antas å være nærliggende, er å bruke en generisk betegnelse for produktet i markedsføringen *i tillegg til* varemerket.

9 Innarbeidelsesvernet i et internasjonalt perspektiv

I det følgende vil jeg se på det norske innarbeidelsesvernet i et internasjonalt perspektiv. Som nevnt innledningsvis regulerer EFs Varemerkedirektiv, som har til formål å skape rettsenhet innenfor EU, bare *registrerte* varemerker. Også de internasjonale systemer for vern av varemerker gjennom *internasjonal registrering*, både når det gjelder EFs rådsforordning av 20. desember 1993 om fellesskapsvaremerker og Madridarrangementet av 1891 og Madridprotokollen av 1989 om registrering av varemerker i Det internasjonale byrået ved WIPO (World Intellectual Property Organisation), understreker registreringsordningens viktige betydning. Det kan i lys av dette være nærliggende å trekke den slutning at vernet for uregistrerte varemerker står svakt internasjonalt. Schovsbo og Rosenmeier hevder således at ”[d]er er dog nok grund til at antage, at de ikke-registrerede mærkers beskyttelse er i aftagen, internationalt bedømt ... Fremtidens varemærkeret må derfor i hovedsagen antages at ville blive baseret på et registreringskrav ...”⁸⁸

⁸⁷ Lassen og Stenvik(2003) s.107.

⁸⁸ Schovsbo og Rosenmeier(2008) s.389.

På den annen side finnes det også bestemmelser i internasjonale konvensjoner som gir beskyttelse for uregistrerte varemerker, f.eks. Pariskonvensjonen av 20. mars 1983 om industrielt rettsvern art. 6^{bis} om vern for merker som er ”well known” i medlemslandet og art. 10^{bis} om illojal konkurranse,⁸⁹ og EFs Varemerkedirektiv art. 5(2), som riktignok bare gir medlemslandene en *adgang* til å vedta bestemmelser om vern for varemerker som ”has a reputation” (”er renommeret”) i medlemsstaten.

For å få et klarere bilde av de uregistrerte varemerkernes status internasjonalt, kan det være interessant å se litt nærmere på reglene for vern av slike merker i noen utvalgte land det er naturlig å sammenligne med Norge. Fremstillingen vil begrense seg til *erhvervelsen* av vern for uregistrerte varemerker.

Jeg har tidligere omtalt den tradisjonelle nordiske rettsenheten på varemerkerettens område og Patentkommisjonens innstilling i 1904 som ga uttrykk for at varemerkeretten måtte ses i nær sammenheng med den alminnelige konkurranserett. Da Norge som det første land i Norden innførte vern for innarbeidede varemerker ved varemerkeloven av 1910 (jf. ovenfor), ble den tradisjonelle nordiske rettsenheten på området brutt på et sentralt punkt. Det nordiske lovsamarbeidet ble imidlertid tatt opp igjen noen år senere, med det formål å gjenvinne den nordiske rettsenhet som tidligere hadde hersket på varemerkerettens område. I 1949/1950 ble det nedsatt lovkomiteer i Norge, Sverige og Danmark med oppdrag å innlede samarbeid om revisjon av varemerke- og firmalovgivningen. Også Finland deltok i samarbeidet med oppnevningen av to delegerte til å delta i arbeidet. Komiteene avga innstillinger om varemerkelovgivningen i 1958, og alle de fire landene fikk nye varemerkelover som i hovedsak var i samsvar med komiteenes utkast; Danmark i 1959, Sverige i 1960, Norge i 1961 og Finland i 1964.⁹⁰ Selv om man ”i betydeligt omfang [oppnådde] overensstemmelse”,⁹¹ kan det vanskelig sies at målet om nordisk rettsenhet ble

⁸⁹ Se nærmere Bently og Sherman(2001) s.704.

⁹⁰ NOU 2001:8 s.11.

⁹¹ Den danske komiteens Betænkning nr. 199/1958 s.15, jf. NOU 2001:8 s.11.

nådd til fulle.⁹² *Hvordan varemerkerett oppnås* var ett av punktene hvor man ikke oppnådde full enighet. Men alle de fire landene lovfestet et tosporet system som ga vern for varemerker enten ved *registrering* eller gjennom *bruk*. Det var imidlertid ulikheter i de krav som stiltes til bruken for at den skulle kunne utgjøre et selvstendig grunnlag for vern.

I *Sverige* og *Finland* innførte man i likhet med Norge bestemmelser om at et varemerke kunne få vern ved at bruken hadde resultert i at varemerket hadde blitt *innarbeidet* i omsetningskretsen. I Sverige hadde bruddet med registreringsprinsippet skjedd allerede ved en lovendring i 1934, ved at et innarbeidet merke ble gjort til en *registreringshindring*. En lignende bestemmelse ble inntatt i finsk rett i 1953.⁹³ Men det var først ved lovene av henholdsvis 1960 og 1964 at Sverige og Finland fikk egne bestemmelser om innarbeidelsesvern. Disse lovene er fortsatt gjeldende varemerkelover i disse landene. I den svenske lovens §2 oppnås innarbeidelsesvern således ved at varemerket ”här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet”. Selv om det høyst sannsynlig blir vedtatt nye varemerkelover i disse landene innen ikke altfor fjern fremtid, ventes det ikke prinsipielle endringer i disse bestemmelsene.⁹⁴ Sverige og Finland er således de landene som har likest regler med Norge når det gjelder oppnåelse av vern for varemerker ved innarbeidelse av merket gjennom bruk.⁹⁵

I *Danmark* hadde bruddet med registreringsprinsippet skjedd ved vedtagelsen av varemerkeloven av 1936, da man innførte en bestemmelse om at innehaveren av et varemerke som var tatt i bruk i handelen og som senere ble registrert for en annen for varer av samme eller lignende art, kunne kreve registreringen opphevet og få merket registrert for seg. Med grunnlag i denne bestemmelsen utviklet det seg gjennom rettspraksis gradvis

⁹² Jf. NOU 2001:8 s.10-11.

⁹³ *ibid.* s.10.

⁹⁴ Se den svenske komiteens lovutkast i SOU 2001:26 s.50.

⁹⁵ Om innarbeidelsesvernet i svensk rett, se Levin(2007) s.386 flg. og Bernitz(2001) s.182 flg.

en regel om at innehaveren av et varemerke oppnår vern for merket ved at det er *tatt i bruk* som varemerke.⁹⁶ Ved vedtagelsen av varemerkeloven av 1959 holdt man fast ved denne regelen. På bakgrunn av Varemerkedirektivet vedtok Danmark en ny varemerkelov i 1991, og etter dennes §3 er fortsatt gjeldende rett at merkehaveren oppnår vern ”ved ibrugtagning af et varemærke her i landet”. I prinsippet kan merkehaveren derfor erverve varemerkerett på én dag, f.eks. hvis de merkede varene settes ut i butikkene og samtidig annonseres i dagspressen.⁹⁷

I *Tyskland*, som hadde vært forbilde for den norske varemerkeloven av 1910 (jf. ovenfor), kom bruddet med registreringssystemet ved en ny varemerkelov i 1894, som innførte mer alminnelige konkurranserettslige prinsipper i varemerkeretten. Denne utviklingen skjøt fart ved en ny lov om illojal konkurranse fra 1896.⁹⁸ I dag er regelen i Tyskland for uregistrerte varemerkere vedkommende forholdsvis lik regelen i norsk rett. Etter den tyske varemerkelovens §4 kan varemerkerett oppnås enten ved *registrering*, ved at merket i omsetningskretsen gjennom bruk i næringsvirksomhet er blitt *innarbeidet* som varemerke, eller at merket er *well known* etter i Paris-konvensjonens art. 6^{bis}.

I *Storbritannia* er det bare registrerte varemerker som har vern etter loven. Men en næringsdrivende kan få beskyttelse mot misbruk av et uregistrert varemerke etter common law-systemets ulovfestede *action for passing off*. Dette er den eldste av alle moderne varemerkerettslige verneregler og går i korthet ut på at det er ulovlig å selge egne varer ved å utgi dem for å tilhøre en annen.⁹⁹ For at innehaveren av et varemerke skal kunne vinne frem med et søksmål etter denne regelen, må han bevise at han 1) har opparbeidet en *goodwill* i tilknytning til varemerket, 2) at saksøkte har gjort seg skyldig i en ”misrepresentasjon” (*misrepresentation*) som med overveiende sannsynlighet vil villed

⁹⁶ NOU 2001:8 s.10.

⁹⁷ Se Wallberg(2008) s.25.

⁹⁸ NOU 2001: 8 s.9.

⁹⁹ Bently og Sherman(2001) s.707 flg.

publikum med hensyn til varens kommersielle opprinnelse, og 3) at saksøktes handling har skadet saksøkerens goodwill på en slik måte at det har oppstått et økonomisk tap (*damage*) (se dommen *Reckitt & Colman v Borden* (1990)). Regelen gir altså beskyttelse mot villedende markedsopptreden, bevisst eller ubevisst, som er egnet til å skade merkehaverens forretningsmessige goodwill. Dette er altså strengt tatt en regel om vern for merkehaverens *goodwill* og ikke en regel om vern for selve *varemerket*. I dommen *Star Industrial v Yap Kwee Kor* (1976) ble det således uttalt at "[a] passing off action is a remedy for the invasion of a right of property not in the mark ... , but in the business or goodwill likely to be injured by the misrepresentation ... ".¹⁰⁰ Passing off-regelen viser den nære sammenhengen mellom snevre varemerkerettslige verneregler og alminnelige konkurranserettslige regler og ligger vel i realiteten et sted mellom disse to kategorier.

I USA, som i likhet med Storbritannia bygger på et common law-rettssystem (i motsetning til det kontinentale civil law-systemet), er gjeldende rett på varemerkerettens område på føderalt nivå i dag kodifisert i the Lanham Act. Section 43 gir vern både for registrerte varemerker og uregistrerte varemerker som er *i bruk* i næringsvirksomhet.¹⁰¹

Som vi ser, varierer de vilkår som stilles for å få vern for et uregistrert varemerke fra ren *ibruktagelse* i Danmark og USA, til at bruken har resultert i en *innarbeidelse* i Norge, Sverige, Finland og Tyskland. Passing off-regelen i Storbritannia og andre land i det gamle britiske samveldet som har adoptert det engelske rettssystemet, f.eks. Australia, gir på sin side som nevnt ikke vern for selve varemerket, men de krav som stilles til oppnåelsen av den *goodwill* som regelen beskytter, vil i stor grad tilsvare de krav som stilles for at et varemerke skal anses *innarbeidet* i Norge mv. Jf. den ovenfor siterte uttalelsen fra forarbeidene til den norske varemerkeloven om at essensen i innarbeidelsesvernet er å beskytte merkehaverens *påtagelige goodwill-verdi*. Passing off-regelen stiller derfor i realiteten ikke så ulike krav for å gi merkehaveren beskyttelse som det de nevnte

¹⁰⁰ van Caenegem(2006) s.205 - en fremstilling av australsk varemerkerett, som har engelsk rett som forbilde.

¹⁰¹ Se nærmere Maniatis(2006) s.670 og Halpern(2007) s.381.

bestemmelser om innarbeidelsesvern gjør. Man kan imidlertid lett få inntrykk av at passing off-regelen påfører merkehaveren en ekstra byrde ved at han i tillegg må påvise både *misrepresentation* og *damage*. Men når det gjelder det første vilkåret, samsvarer det i stor grad med den fare for forveksling som kreves for at det skal foreligge krenkelse av merkehaverens enerett etter vml. §4 første ledd tredje punktum. Vilåret om *damage* er imidlertid særegent for passing off-regelen, men dette vil som oftest være oppfylt hvis det først foreligger en *misrepresentation*, så det vil sjelden innebære en ekstra byrde for merkehaveren å måtte påvise dette. Forskjellene mellom de norske og de engelske reglene er derfor større på papiret enn i realiteten.

Ved en undersøkelse av reglene i andre land enn de som er nevnt ovenfor, vil man finne lignende variasjoner. Men D'Amato og Long's uttalelse fra 1997 om at "[i]n most countries, if a mark is not registered, the owner has no action in infringement. His only possible cause of action is through the laws of unfair competition or unfair business practices or through an action in passing-off",¹⁰² gir nok fortsatt et riktig bilde av rettstilstanden i dag.

Uttalelsen illustrerer også et annet viktig poeng, nemlig at det ikke er mulig å trekke sikre komparative slutninger før man har undersøkt *samspillet* mellom spesielle varemerkerettslige regler og alminnelige konkurranseregler i de nasjonale rettssystemer. Og ikke minst må *innholdet* av eneretten til et varemerke analyseres, herunder den tolking og anvendelse av reglene som finner sted med grunnlag i bestemmelsene. En god illustrasjon av disse poengene er den alminnelige konkurranserettens tradisjonelt ulike posisjon i henholdsvis Danmark og Norge på den ene siden og Sverige på den andre siden. Danmark og Norge har fra gammelt av hatt en generell konkurranselovgivning som har rammet all illojal opptreden i handelen. Sverige har på sin side tradisjonelt krevd presis lovhjemmel for å gripe inn mot aktører i markedet.¹⁰³ Det er ikke usannsynlig at denne

¹⁰² D'Amato og Long(1997) s.302.

¹⁰³ NOU 2001:8 s.14.

forskjellen i de ulike rettssystemene har ført til at domstolene i Danmark og Norge har ansett seg berettiget til en mer fri og formålstjenlig tolking av varemerkerettslige bestemmelser enn hva svenske domstoler har gjort.¹⁰⁴ Eksemplet illustrerer også at likelydende bestemmelser ikke er ensbetydende med *reell rettsenhet*.

På bakgrunn av fremstillingen ovenfor tror jeg man kan trekke den slutning at innehaveren av et varemerke som vil bli ansett innarbeidet etter vml. §2 i norsk rett, ville hatt et tilnærmet likt vern for sin opparbeidede goodwill etter nasjonale regler i de fleste land det er naturlig å sammenligne oss med, om Norge hadde adoptert disse jurisdiksjoners regler. Dette må antas å være tilfellet enten vernet er gitt i kraft av snevre varemerkerettslige regler som gir enerett til selve varemerket, eller i kraft av mer alminnelige konkurranseregler som gir beskyttelse for merkehaverens goodwill i tilknytning til merket. Det synes å være anerkjent internasjonalt at *bruk* av et varemerke i seg selv kan berettigje varemerkerettslig vern, selv om flere land ikke stiller like strenge krav til bruken for at den skal kunne utgjøre et selvstendig grunnlag for vern som det vml. §2 gjør.

Ulikheter i nasjonale rettssystemer må leses på bakgrunn av den historiske rettsutviklingen i de ulike land og med forståelse for forskjellige forhold som har gjort seg gjeldende på ulike steder til ulike tider. Og som jeg har vært inne på, innebærer variasjoner i regelutforming ikke alltid reell rettsulikhet. Innarbeidelsesvernet i sin nordiske form fremstår på bakgrunn av fremstillingen ovenfor som overensstemmende med internasjonale grunnprinsipper, selv om registreringsinstituttet nok må sies å være det dominerende grunnlaget for varemerkerettslig vern. Det tosporede systemet for varemerkerettslig vern enten ved registrering eller ved innarbeidelse som norsk rett bygger på, må i lys av dette etter mitt syn anses som et hensiktsmessig system.

¹⁰⁴ Tilsv. l.c.

10 Litteraturliste

Adamsson, Peter, Bonthron, Malin, Danowsky, Peter, Essén, Eric W., Karlsson, Leif, Kylhammar, Anders, Lundgren, Ragnar, Olsson, Henry, Pehrson, Lars og Öster, Karl Olov: *Lagarna inom immaterialrätten*. 1. utg. Stockholm, 2008.

Aufenanger, Martin, Barth, Gerhard og Franke, Anja: *The German Trademark Act / Das deutsche Markengesetz*. 3. utg. München, 2005.

Bentley, Lionel og Sherman, Brad: *Intellectual Property Law*. 2. utg. Oxford, 2001.

Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars og Sandgren, Claes: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*. 7. opplag, Stockholm, 2001.

Caenegem, William van: *Intellectual Property*. 2. utg. Brisbane, 2006.

D'Amato, Anthony og Long, Doris Estelle: *International Intellectual Property Law*. 1. utg. London, 1997.

Eckhoff, Torstein og Helgesen, Jan E.: *Rettskildelære*. 5. utg. Oslo, 2001.

Halpern, Sheldon W., Nard, Craig Allen og Port, Kenneth L.: *Fundamentals of United States Intellectual Property Law: Copyright, Patent, Trademark*. 2. utg. Alphen aan den Rijn, 2007.

Knoph, Ragnar: *Åndsretten*. Oslo, 1936.

Lassen, Birger Stuevold og Stenvik, Are:

Oversikt over norsk varemerkerett, bind I. 2. utg. revidert versjon, Oslo, 2003.

Levin, Marianne:

Lärobok i immaterialrätt. 9. opplag, Stockholm, 2007.

Lilleholt, Kåre:

Knophs oversikt over Norges rett. 12. utg. Oslo, 2004.

Maniatis, Spyros:

Trade Marks In Europe: A Practical Jurisprudence. 1. utg. London, 2006.

Nitter, Peter:

Varemerkeloven. I: Norsk lovkommentar nettversjon. Sitert 1. okt. 2007.

Nordell, Per Jonas:

Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens.

1. utg. Stockholm, 2004.

Schovsbo, Jens og Rosenmeier, Morten:

Immaterialret. 1. utg. København, 2008.

Thommessen, Ø.:

Lovene om varemerker og fellesmerker av 3. mars 1961. Oslo, 1961.

Wallberg, Knud:

Varemærkeret. 4. utg. Gylling, 2008.

11 Forarbeidsregister

11.1 Norske forarbeider

Utk. 1904. Patentkommissionens indstilling III, Udkast til lov om varemerker.

NUT 1958:1. Innstilling til lov om varemerker.

Ot.prp.nr. 72 (1991-1992). Om lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen.

Ot.prp.nr. 59 (1994-1995). Om lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern.

NOU 2001:8. Lov om varekjenntegn med motiver fra Varemerkeutredningen II.

11.2 Svenske forarbeider

Ds 1993:97. Översyn av varumärkeslagen m.m. Madridsystemet.

Prop. 1960:167. Förslag till varumärkeslag.

SOU 2001:26. Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Slutbetänkande av Varumärkeskommittén.

11.3 Danske forarbeider

Betænkning nr. 199/1958. Den danske komiteens betænkning vedrørende en ny dansk lov om varemærker.

12 Domsregister

12.1 EF-domstolen

Forente saker C-108/97-C-109/97, Sml. 1999 s. I-2779 (Chiemsee)

Sak C-375/97, Sml. 1999 s. I-5421 (Chevy)

Sak C-299/99, Sml. 2002 s.I-5475 (Philips)

Sak C-383/99 P, Sml. 2001 s. I-6251 (Baby-Dry)

Sak C-206/01, Sml. 2002 s. I-10273 (Arsenal)

Forente saker C-53/01-C-55/01, 8. april 2003 (Linde)

Sak T-36/01, Sml. 2002 s. II-03887 (Glaverbel)

Sak 262/04, 15. desember 2005 (BIC)

12.2 Høyesterett

Rt. 1968 s. 181 (Svanemerket)

Rt. 1973 s. 1033

Rt. 1975 s. 756 (Salvequick)

Rt. 1997.1954

Rt. 1999 s. 1725 (Lundetangen)

Rt. 2002 s. 391 (God Morgon)

12.3 Lagmannsretten

Borgarting lagmannsretts dom av 27. oktober 1997, NIR 1999 s. 568 (Bud)

Eidsivating lagmannsretts dom av 28. januar 1991(Diana)

Frostating lagmannsrett dom av 21. desember 1999 (Big Bite)

Eidsivating lagmannsretts dom av 25. oktober 1976, NIR 1982 s. 333 (Tabac)

Borgarting lagmannsretts dom av 12. juni 2007 (Trådløs Bedrift)

Borgarting lagmannsretts dom av 25. mars 2008 (Saga)

12.4 Byretten

Oslo byretts dom i NIR 1937 s.189

Oslo byretts dom i NIR 1939 s.153

Oslo byretts dom av 27. juni 1961, NIR 1961 s.215 (Rød tråd)

Oslo byretts dom av 2. mars 2001 (Primus)

12.5 Engelsk rett

Star Industrial Co Ltd v Yap Kwee Kor (1976) FSR

Reckitt and Colman Products Ltd v Borden Inc (1990) RPC

13 Saksregister fra registreringspraksis

13.1 OHIMs Annet appellkammer

Sak R488/1999-2

13.2 Patentstyrets 2. avdeling

2.avd. kj. 17. nov. 1964, NIR 1964 s. 154 (Stil)

2.avd. kj. 17. nov. 1964, NIR 1964 s. 155 (Vi har det)

2. avd. kj. 4797, NIR 1982 s. 130 (Jeep)

2. avd. kj. 7075, NIR 2002 s. 84

2.avd. kj. 7128 (Oslo lufthavn)

2.avd. kj. 7220 (Arendals bryggeri)

2.avd. kj. 7272 (Safe)

14 Register over Internett-adresser

<http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Saksbehandling/Innarbeidelsebruk/>